

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Тольяттинский государственный университет»

Институт права

(наименование института полностью)

Кафедра «Гражданское право и процесс»

(наименование кафедры)

40.04.01 «Юриспруденция»

(код и наименование направления подготовки)

«Гражданское право; семейное право; международное частное право»

(направленность (профиль))

## МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

на тему: «Правовая охрана товарных знаков и объектов авторского права».

Студент

Ю.И. Янгунаева

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Научный

Э.А. Джалилов

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

руководитель

Консультанты

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель программы

д-р юрид. наук, доцент, В.Г. Медведев

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия )

(личная подпись)

«    » 20      г.

**Допустить к защите**

Заведующий кафедрой канд. юрид. наук, доцент, А.Н. Федорова

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия )

(личная подпись)

«    » 20      г.

Тольятти 2019

## Оглавление

<b>Введение.....</b>	<b>3</b>
<b>Глава 1. Общая характеристика объектов авторского права и товарных знаков.....</b>	<b>8</b>
<b>1.1. Понятие объектов авторского права и товарных знаков .....</b>	<b>8</b>
<b>1.2. Виды и правовая охрана объектов авторского права .....</b>	<b>13</b>
<b>Глава 2. Особенности правового регулирования объектов авторского права и товарных знаков.....</b>	<b>24</b>
<b>2.1. Правовое регулирование в сфере использования товарных знаков.....</b>	<b>24</b>
<b>2.2. Особенности правовой охраны дизайна как объекта авторского права..</b>	<b>31</b>
<b>Глава 3. Проблемы правовой охраны объектов авторского права и товарных знаков.....</b>	<b>42</b>
<b>3.1. Проблемы защиты правообладателей при нарушении прав на объекты авторского права и товарные знаки.....</b>	<b>42</b>
<b>3.2. Проблемы юридической ответственности за нарушение прав на объекты авторского права и товарные знаки.....</b>	<b>51</b>
<b>3.3. Проблемы определения размера компенсации за нарушения прав на объекты авторского права и товарные знаки.....</b>	<b>68</b>
<b>Заключение.....</b>	<b>79</b>
<b>Список используемой литературы.....</b>	<b>81</b>

## Введение

В современных экономических и политических условиях товарные знаки и объекты авторского права имеют важное значение для работы компаний. Современным компаниям необходимо учитывать множество важных моментов для качественного продвижения товара на рынке путём введения определенных маркетинговых методов и производственных стратегических решений. На пути к качественной и успешной деятельности компании сталкиваются с необходимостью анализа восприятия товара, основных его качеств и характеристик со стороны потребителя в процессе покупки и использования.

Объекты авторского права и товарные знаки в своей основе содержат два аспекта охраны интеллектуальной собственности: во-первых, это объект, созданный в результате творческой деятельности человека, во-вторых, это объект, выраженный в объективной форме.

Для использования объектов авторского права и товарных знаков в маркетинге имеет немаловажное значение тот образ, который появляется в сознании потребителя, как реакция на данное обозначение, обещание производителя посредством товара постоянно предоставлять потребителю специфический набор качеств, ценностей и услуг, а также репутация компании-производителя.

Из вышесказанного следует, что объекты авторского права кроме того, что являются выражением творческого направления человека, недостаточно изучены как объекты гражданского права, а между тем они, как и товарные знаки, позволяют предпринимателю получать значительные доходы.

**Степень разработанности проблемы.** В настоящее время значительное количество исследований посвящены правовому регулированию объектов авторского права и товарных знаков. Большой вклад в данные исследования внесли И. А. Зенин, Д.М. Сутулов и другие. Их исследования позволили сформировать право интеллектуальной

собственности как подотрасль гражданского права. С течением времени меняется государственная и правовая политика, в результате чего меняется и понимание, и значение объектов интеллектуальной собственности.

Из современных исследователей большой вклад в изучение проблем правового регулирования объектов авторского права и товарных знаков внесли А.П. Сергеев, И.А. Близнец, В.А. Дозорцев, а также Председатель Суда по интеллектуальным правам Л.В. Новосёлова.

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловила выбор темы диссертационного исследования, а также определила постановку его цели и очертила круг решаемых в ходе исследования задач.

**Научная новизна** данного исследования обусловлена тем, что оно включает в себя комплексное исследование правового регулирования объектов авторского права и товарных знаков, в то время как все имеющиеся на данный момент исследования посвящены либо объектам авторского права, либо товарным знакам как средствам индивидуализации юридических лиц. Впервые в данной работе единый подход к исследованию указанных объектов интеллектуальной собственности позволяет выявить схожие признаки и промежуточные объекты между результатами творческой деятельности и товарными знаками.

**Цель и задачи исследования.** Целью данной работы является исследование правового регулирования объектов авторского права и товарных знаков.

Для реализации поставленной цели, необходимо решить ряд задач:

1. Исследовать общую характеристику объектов авторского права и товарных знаков;
2. Изучить особенности правового регулирования объектов авторского права и товарных знаков в РФ;
3. Выявить основные проблемы в сфере правовой охраны объектов авторского права и товарных знаков.

**Объектом исследования** являются правовые отношения в сфере

правового регулирования объектов авторского права и товарных знаков.

**Предметом исследования** являются нормы права, являющиеся основой для возникновения, изменения и прекращения правовых отношений в сфере правового регулирования объектов авторского права и товарных знаков.

**Теоретическая и методологическая и эмпирическая база исследования.** Теоретической и методологической основой диссертационной работы явились научные работы отечественных правоведов, в которых рассмотрены проблемы правового регулирования объектов авторского права и товарных знаков. При выполнении диссертационного исследования применялись общенаучные методы (анализ и синтез, сравнительные методы, метод аналогии). Эмпирическую базу исследования составили действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации, в том числе положения Гражданского кодекса, процессуального законодательства и материалы судебной практики.

**Положения, выносимые на защиту:**

1. Авторские права возникают автоматически и не требуют оформления и государственной регистрации, однако на практике авторы часто сталкиваются с трудностями, проблемами, с незаконным использованием их творческих работ и другими подобными ситуациями. Автором может быть признан человек, который своим творческим трудом создал какой-то результат интеллектуальной деятельности и подтвердил свое авторство в объективной форме.

2. Товарные знаки рассматриваются в качестве активов, которые обеспечивают дополнительные преимущества, прибыль для бизнеса. Основными задачами правового регулирования в таком случае являются: максимизация продаж товаров или услуг, предлагаемых целевой аудитории под соответствующим брендом, формирование долгосрочных взаимоотношений с потребителями, повышение ценности бренда у потребителей и получение конкурентных преимуществ на рынке.

3. Объекты авторского права и товарные знаки занимают важное место в современной российской правовой и экономической системе, однако остаются результаты интеллектуальной деятельности, которые закон не учитывает и не регулирует. К ним относятся такие объекты как «бренд», который по своему наполнению шире понятия «товарный знак» и промежуточный между объектами авторского права и товарными знаками объект – это логотип. Логотип в настоящее время относится к объектам авторского права как рисунок, однако его использование на этикетках товарах и для индивидуализации услуг позволяет сделать вывод, что он также обладает признаками товарного знака, в его отношении можно установить приоритет, но он остается вне рамок правового регулирования.

4. Действующая редакция ГК РФ выстроила не совсем верную систему механизмов возмещения убытков правообладателя посредством взыскания компенсации в твердой сумме от 10 тыс. до 5 млн. В судебной практике чаще всего применяется компенсация, измеряемая в двукратном размере стоимости контрафактных товаров. На наш взгляд, взамен взыскания двукратной стоимости контрафактных товаров правообладатели должны получить возможность требовать выплаты им прибыли, полученной нарушителем (в однократном размере).

5. Суды часто взыскивают минимальную сумму компенсации за нарушение исключительных прав независимо от количества использованных нарушителем объектов. На наш взгляд, расчетная компенсация должна основываться исключительно на стоимости права использования объекта, учитывать период времени, который прошел с момента нарушения, и включать штрафную часть, стимулирующую нарушителя к последующему правомерному использованию объектов интеллектуальной собственности.

**Теоретическая и практическая значимость работы.** Результаты диссертационного исследования могут быть использованы при проведении занятий по дисциплинам, затрагивающим проблемы интеллектуальной собственности.

**Апробация результатов исследования.** Результаты исследования были апробированы на Всероссийской научно-практической конференции «Правонарушение и юридическая ответственность» Тольяттинского государственного университета.

**Структура диссертации** определена на основе цели и задач, поставленных в диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы.

**Во введении** обоснована актуальность темы диссертационного исследования, дана характеристика степени изученности проблемы, сформулированы цель и задачи, определены объект, предмет и теоретическая основа исследования.

**В первой главе** «Общая характеристика объектов авторского права и товарных знаков» определены понятие и виды объектов авторского права и товарных знаков, проанализирована роль и место в подотрасли права интеллектуальной собственности таких результатов интеллектуальной деятельности, как логотип и бренд. В настоящее время, несмотря на открытый перечень объектов авторского права, имеется недостаток в правовом регулировании отдельных объектов авторского права.

**Во второй главе** «Особенности правового регулирования объектов авторского права и товарных знаков» рассмотрены вопросы имущественных правоотношений, возникающих по поводу использования объектов авторского права и товарных знаков.

**В третьей главе** «Проблемы правовой охраны объектов авторского права и товарных знаков» рассмотрены вопросы привлечения к юридической ответственности за нарушение прав на объекты авторского права и товарные знаки, а также проблемы определения размера компенсации за нарушения данных прав.

**В заключении** обобщены результаты исследования, сформулированы основные выводы.

## **Глава 1. Общая характеристика правового регулирования объектов авторского права и товарных знаков**

### **1.1. Понятие объектов авторского права и товарных знаков**

В современном мире знания, произведения или продукты, созданные творческим интеллектуальным трудом человека имеют все большее и большее значение в жизни общества и приносят немалые материальные выгоды. Если даже с имуществом, с материальными объектами не всегда легко бывает разобраться, кому они принадлежат, кто их хозяин, кто законно пользуется их выгодами, то, что говорить о нематериальных активах. Ведь вполне естественно иметь документ о праве собственности на дом, квартиру, машину, однако так редко на результаты интеллектуальной деятельности надлежащим образом оформляют правоохранные документы.

В перечне объектов «результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации... которым предоставляется правовая охрана» в п. 1 ст. 1225 ГК РФ указаны объекты авторского права и товарные знаки (знаки обслуживания). Поскольку знаки обслуживания полностью сходны с товарными знаками по выполняемой функции и предъявляемым к ним требованиям, их правовой режим полностью идентичен, а отличие знака обслуживания от товарного знака состоит лишь в том, что товарный знак является средством индивидуализации товаров, а знак обслуживания – средством индивидуализации выполняемых работ и оказываемых услуг. Далее знаки обслуживания включаются в понятие «товарные знаки».

Автором по законодательству Российской Федерации может выступать только физическое лицо. Этому лицу, затратившему время, физические и эмоциональные усилия, финансовые средства, применившему талант, свои знания, умения для создания продукта, вполне естественно быть признанным автором результата его интеллектуальной деятельности.



В соответствии со ст. 1259 ГК РФ, объектами авторского права являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. К числу таких объектов закон относит: литературные произведения; драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; географические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии и к другим наукам. Перечень данных объектов открыт, кроме этого программы для ЭВМ охраняются в качестве объектов авторского права.

В гражданском законодательстве указано, что авторские права возникают автоматически и не требуют оформления и государственной регистрации. На практике авторы часто сталкиваются с трудностями, проблемами, с незаконным использованием их творческих работ и другими подобными ситуациями.

В области авторских прав на российском и международном уровне принято, что авторами не являются, а признаются. То есть, автором может быть признан человек, который своим творческим трудом создал какой-то продукт (художественное или литературное произведение, песню, музыку, программу и т.п.), подтвердил свое авторство в какой то объективной форме, и предпринял ряд определенных действий для доказательств своего авторства.

С товарными знаками ситуация иная. В экономическом аспекте товарные знаки рассматриваются в качестве активов, которые обеспечивают дополнительные преимущества, прибыль для бизнеса. Основными задачами маркетологов в таком случае являются: максимизация продаж товаров или услуг, предлагаемых целевой аудитории под соответствующим брендом, формирование долгосрочных взаимоотношений с потребителями, повышение ценности бренда у потребителей и получение конкурентных преимуществ на рынке.

В главе 76 ГК РФ «Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий» перечислены средства индивидуализации, которые приравнены к результатам интеллектуальной деятельности (в связи с их нематериальным характером) и которые охраняются исключительным гражданским правом.

Данная глава предусматривает правовую охрану четырех видов средств индивидуализации: фирменных наименований, товарных знаков, наименований мест происхождения товаров, коммерческих обозначений. Этот перечень средств индивидуализации не является исчерпывающим. В соответствии с п. 1 ст. 1231 ГК РФ: «На территории Российской Федерации действуют исключительные права... на средства индивидуализации, установленные международными договорами Российской Федерации».

Как известно, Российская Федерация с 22 августа 2012 г. является участником Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО). Его составной частью является Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Статьи 22-24 Соглашения предусматривают правовую охрану географических указаний, определяемых как «обозначения, которые идентифицируют товар как происходящий с территории члена (Соглашения об учреждении ВТО), региона или местности на этой территории, где определенное качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени связываются с его географическим происхождением».

Соглашение ТРИПС не обязывает государства, участвующие в Соглашении об учреждении ВТО, осуществлять государственную регистрацию географических указаний. Они должны лишь защищаться по правилам борьбы с недобросовестной конкуренцией.

Особо подчеркивается недопустимость использования ложных географических указаний в товарных знаках.

Кроме того, Парижская конвенция по промышленной собственности 1883 г. (Россия как правопреемница СССР принимает в ней участие с 1 июля 1965 г.) предусматривает еще несколько других средств индивидуализации, в том числе указания происхождения товара. Это словесное и (или) визуальное указание на место происхождения товара.

В 2016 г. в доктрине было высказано предложение о введении в России государственной регистрации указаний происхождения товара, что вряд ли осуществимо и целесообразно.

Вообще любые средства индивидуализации должны получать самостоятельную гражданско-правовую охрану и считаться объектами гражданских прав лишь в случае, если они как таковые или права на них являются оборотоспособными (ст. 129 ГК РФ). В этой связи фирменные наименования не могут считаться объектами гражданских прав, поскольку ни они, ни права на них не оборотоспособны, а наименования мест происхождения товаров еще и потому, что возникающее на них право носит не гражданско-правовой, а административно-правовой характер.

Таким образом, в настоящее время в России основным, самым главным самостоятельным гражданско-правовым средством индивидуализации объектов гражданских прав являются товарные знаки. Они, кроме того, выступают как самостоятельные объекты гражданских прав. В царской России были опубликованы фундаментальные научные труды по патентному праву и по авторскому праву. Сравнимых по масштабам трудов по товарным знакам не было. В СССР в торговле действовали планово-административные методы, а потому товарные знаки владели жалкое существование.

Теоретическое осмысление права на товарные знаки началось лишь в новой России.

На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Брендовый продукт – это всегда нечто большее, чем просто материальный объект, способный удовлетворить конкретные потребности покупателя.

Нередко бренд отождествляется с товарным знаком, так как товарный знак (знак обслуживания) является наиболее близким правовым понятием к бренду. Большинство брендов в правовой плоскости представляют собой именно товарные знаки.

Для большинства потребителей под брендом понимается определенное обозначение в виде логотипа компании, за которым каждый из потребителей видит преимущество над аналогичными товарами и услугами. Таким образом, понятие «бренд» возможно определить, прежде всего, как обозначение (логотип) компании, предназначенный для идентификации товаров или услуг. Товарный же знак, согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ, представляет собой обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Стоит отметить, что данные объекты интеллектуальной собственности практически совпадают, за тем исключением, что к товарным знакам предъявляется требование – государственной регистрации.

Согласно «Современному юридическому словарю» под логотипом понимается оригинальное начертание, изображение полного или сокращенного наименования фирмы или товаров фирмы.

Таким образом, охрана бренда возможна не только в качестве товарного знака, но и посредством охраны обозначения – как объекта авторского права.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что объекты авторского права и товарные знаки занимают важное место в современной российской правовой и экономической системе. Однако остаются результаты интеллектуальной деятельности, которые закон не учитывает и не регулирует. К ним относятся такие объекты как «бренд», который по своему наполнению шире понятия «товарный знак» и промежуточный между объектами авторского права и товарными знаками объект – это логотип. Логотип в настоящее время относится к объектам авторского права как рисунок, однако его использование на этикетках товарах и для индивидуализации услуг позволяет сделать вывод, что он также обладает признаками товарного знака, в его отношении можно установить приоритет, но он остается вне рамок правового регулирования.

## **1.2. Виды и правовая охрана объектов авторского права**

Законодательство большинства стран относит к объектам авторского права созданные творческим трудом автора произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения. Программы для ЭВМ по общему правилу также охраняются как литературные произведения. Вместе с тем правовая охрана некоторых результатов интеллектуальной деятельности как объектов авторского права остается неопределенной и по сей день. В рамках работы будут рассмотрены такие из них, как татуировки, дизайн одежды и фанатские произведения.

Правовая охрана татуировок представляет собой интересный с теоретической и практической точки зрения вопрос. К сожалению, в настоящее время нет ни отечественной, ни зарубежной судебной практики, которая помогла бы в разрешении этой проблемы. К примеру, в США проблема охраноспособности татуировок, нанесенных на кожу человека, возникала в двух делах, которые были урегулированы сторонами и, как

следствие, не рассмотрены судами по существу<sup>1</sup>. В случае рассмотрения этих дел у суда возник бы вопрос о потенциальной охраноспособности татуировки как объекта авторского права. Решение этой проблемы представляется следующим.

Охрану татуировок можно рассматривать с точки зрения их охраны как произведения живописи, графики, дизайна. Проблемой применительно к татуировке является то обстоятельство, что она объективирована на человеческом теле.

В настоящее время существуют следующие критерии охраноспособности объектов авторского права: творческий характер произведения (в США используется термин оригинальность) и наличие внешней формы выражения произведения, его объективированность.

Требования к творческому характеру объектов авторского права в настоящее время довольно низки. Как отметил Верховный Суд США, оригинальность означает, что произведение создано трудом автора и обладает хотя бы минимальным творческим характером, креативностью<sup>2</sup>. Таким образом, результат творческого труда автора не должен быть уникальным или новым, фактически требование оригинальности произведения представляет собой запрет на буквальное копирование чужих работ<sup>3</sup>. Татуировка, созданная творческим трудом автора, по общему правилу соответствует требованию оригинальности. Безусловно, неохраноспособны татуировки, не несущие в себе никакого творческого выражения и труда автора, - татуировки в виде даты рождения, простых геометрических фигур.

Объективная форма произведения - это способ его выражения, который также является признаком охраноспособности произведения. Татуировка объективирована на человеческом теле. Безусловно, охраноспособны как

---

<sup>1</sup> Whitmill v. Warner Bros. Entm't, Inc., 2011 WL 2038147 (E.D. Mo. Apr. 28, 2011). Dismissed, No. 4:11-CV-752 CDP (E.D. Mo. June 22, 2011).

<sup>2</sup> Feist Publications Inc. v. Rural Telephone Service Co. 499 US 340 (1991).

<sup>3</sup> Howard B. Abrams. Originality and Creativity in Copyright Law // Law and Contemporary Problems. 1992. Vol. 55. N 2. C. 3 - 44.

произведения живописи оригинальные зарисовки татуировок, которые были объективированы в какой-либо форме (на бумаге, в электронном виде) перед нанесением на кожу человека. Так, существует решение по вопросу охраноспособности временных татуировок и возможности нарушения при их создании исключительного права третьего лица<sup>4</sup>. Истец (Gonzales) являлся правообладателем нескольких художественных произведений, размещенных на футболках. Ответчик (Transfer Technologies Inc.) воспроизвел дизайнерский рисунок истца в форме временных татуировок. Суд признал эти действия нарушением исключительного права истца, тем самым подтвердив охраноспособность временных татуировок.

Проблема возникает при разрешении вопроса, является ли объектом авторского права татуировка, нанесенная непосредственно на тело человека.

Требование объективизации произведения, в частности в США, состоит из двух элементов: требование материального носителя произведения и требование к продолжительности объективизации. В отечественной доктрине используются иные критерии: воспроизводимости и воспринимаемости<sup>5</sup>.

Требование наличия материального носителя состоит в следующем: произведение должно существовать в какой-либо объективной форме - на бумаге, в виде аудио- или видеозаписи, позволяющей воспринять этот объект, допустима объективизация и в устной форме.

Возникает закономерный вопрос: является ли кожа человека объективной формой выражения произведения для придания ей охраноспособности? Представляется, что если рассматривать внешнюю форму выражения как средство выражения произведения вовне, то и кожа человека будет представлять собой такое средство выражения<sup>6</sup>. В настоящее время признание кожи и тела человека как средства объективизации

---

<sup>4</sup> Marc Miller. Cartoon Network LP v. CSC Holdings Inc. // New York Law School Review. 2010. Vol. 54. С. 585 - 600.

<sup>5</sup> Дементьева Е.С. Проблемы правового регулирования цифровой формы произведения // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2016. N 7. С. 54.

<sup>6</sup> Timothy C. Bradley. The Copyright Implications of Tattoos: Why Getting Inked Can Get You into Court // Entertainment & Sports Lawyer. 2011. Volume 29. N 3.С.32.

произведения зависит от юрисдикции. Так, в судебной практике Великобритании рассматривался случай признания произведением живописи грима артиста. Суд пришел к выводу, что живопись всегда подразумевает наличие некоторой поверхности, тогда как лицо человека таковой не является<sup>7</sup>. В отечественной судебной практике, напротив, профессиональный макияж признается объектом авторского права<sup>8</sup>.

Произведение должно просуществовать такой промежуток времени, чтобы оно могло быть воспринято и потенциально воспроизведено третьими лицами. Действительно, если результат интеллектуальной деятельности существует в какой-либо объективированной форме ничтожно малый промежуток времени, за который его невозможно воспроизвести, говорить о том, что он выражен в какой-либо форме, не представляется возможным<sup>9</sup>.

Так, неохраноспособными следует признать песочный замок, сделанный перед приливом, или рисунок на заиндевевшем стекле. Татуировка, напротив, является довольно устойчивым результатом интеллектуальной деятельности, несмотря на то что ее можно уничтожить и что со временем она теряет цветовые характеристики. По общему правилу татуировка создается для того, чтобы находиться на теле человека вечно.

Таким образом, с определенной долей условности татуировку, нанесенную непосредственно на кожу человека, можно признать охраноспособным результатом интеллектуальной деятельности<sup>10</sup>, поскольку она может удовлетворять требованиям охраноспособности – носить творческий характер и быть объективированной, пусть и на нетрадиционном материальном носителе.

Одной из проблемных сфер права интеллектуальной собственности является возможность охраны дизайна одежды нормами авторского права.

---

<sup>7</sup> Гринь Е.С. Правовая охрана авторских прав: Учебное пособие для магистров. М.: Проспект, 2016. 112 с.

<sup>8</sup> Определение Санкт-Петербургского городского суда от 20 июня 2012 г. N 33-8794 // СПС "КонсультантПлюс".

<sup>9</sup> MAI Systems Corp. v. Peak 13 Computer Inc., 991 F.2d 511 (9<sup>th</sup> Cir. 1993).

<sup>10</sup> Яненко О.К. Правовой режим произведений изобразительного искусства, созданных на теле человека // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017. N 3. С. 39.



Безусловно, общий дизайн одежды в первую очередь может подлежать охране как промышленный образец. Однако до момента его регистрации уполномоченными органами проходит довольно большой срок, в течение которого дизайнер фактически незащищен. При этом к дизайну одежды предъявляются требования новизны и оригинальности для того, чтобы он мог быть зарегистрирован в качестве промышленного образца.

Бесспорно, возможна охрана некоторых элементов одежды в качестве товарного знака (например, три полосы фирмы «Adidas» зарегистрированы как товарный знак). Не следует забывать и о возможности применения механизмов защиты от недобросовестной конкуренции, в частности, при создании конкурентом смешения в отношении внешнего вида товара.

Возникает вопрос об охране дизайнерской одежды нормами авторского права, поскольку такая охрана наименее затратная из всех возможных. Оригинальные элементы предмета декоративно-прикладного искусства могут быть охраноспособны при соблюдении двух условий - они могут быть мысленно отделены от одежды и при таком отделении сохраняют свои свойства как графическое изображение.

Отдельные элементы изделий материального мира, носящие творческий характер, признавались охраноспособными и раньше – например, охраноспособной была признана статуэтка балинезийской танцовщицы, используемая в качестве основы для лампы, декоративные ременные пряжки, костюмы для Хэллоуина, декоративные элементы мебели. При этом использовались различные тесты для определения охраноспособности таких элементов, порой приводящие к прямо противоположным результатам в разных судах<sup>11</sup>.

Пределы охраны одинаковы для всех объектов авторского права - охраняется именно выражение идеи, но не сама идея. Так, к примеру, можно создать лампу с другой фигурой в качестве основы либо также с фигурой

---

<sup>11</sup> Jacqueline Lefebvre. The Need for "Supreme" Clarity: Clothing, Copyright, and Conceptual Separability // Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal. 2016. Vol. 27. N 1. С. 147.

танцовщицы, но при условии, что она не будет обладать существенным сходством со скульптурой упомянутой балинезийской танцовщицы.

Однако никогда прежде суд не признавал охраноспособным общий авторский дизайн одежды, в частности, в данном случае были признаны охраноспособными расположение линий, шевронов и цветовой схемы униформы команды болельщиц, т.е. фактически графический дизайн всей одежды. Суд постановил, что, если отделить весь дизайн от униформы и разместить на иной поверхности, например на холсте, получится двухмерное произведение изобразительного искусства, при этом тот факт, что оно по форме будет напоминать униформу, значения не имеет. Следовательно, в таком случае выполняются как требования делимости, так и независимой охраноспособности отделенного результата интеллектуальной деятельности.

В противном случае возникла бы правовая аномалия – охраноспособен рисунок, покрывающий часть одежды, но не охраноспособно изображение, покрывающее всю одежду. Вместе с тем суд отметил, что правообладатель не вправе запрещать иным лицам создавать униформу такого же покроя, формы и размера, поскольку защита распространяется только на графический дизайн униформы, но не на выкройку или материалы униформы.

Действительно, невозможно представить охрану дизайна одежды как такового, т.е. ее формы, длины рукавов и т.д., нормами авторского права. Практически все элементы одежды как внешнее выражение творческого труда автора неотделимы от самой идеи, что делает невозможным их защиту. Лишь отдельные уникальные дизайнерские произведения, возможно, смогут воспользоваться преимуществами охраны нормами авторского права. При этом исследователи отмечают, что копирование дизайнов одежды не снижает стимула для создания новых, а скорее продвигает моду вперед, что ставит под сомнение саму необходимость охраны<sup>12</sup>.

Отечественное законодательство в качестве промышленного образца

---

<sup>12</sup> Irina Oberman Khagi. Who's Afraid of Forever 21. Combating Copycatting Through Extralegal Enforcement of Moral Rights in Fashion Designs // Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal. 2016. Vol. 27. N 1. С. 78.

охраняет эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форму, конфигурацию, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстуру или фактуру материала изделия. Элементы же, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраноспособными, что значительно сужает пределы охраноспособности дизайнерской одежды.

При этом следует отметить проблемы разграничения охраны таких элементов, как сочетание цветов и линий, авторским правом и патентным правом. Представляется, что авторским правом в условиях нашего правопорядка может охраняться такой графический дизайн одежды, который является оригинальным, но не новым для целей защиты в качестве промышленного образца.

Таким образом, авторскому дизайну одежды может быть предоставлена двойная охрана – как нормами авторского права, в отношении цветовой схемы и общего графического дизайна одежды, так и нормами патентного права, в частности охрана формы, конфигурации одежды в качестве промышленного образца.

Интересной с точки зрения охраны представляются так называемые фанатские произведения, представляющие собой произведение, основанное на определенном объекте авторского права, будь то телевизионное шоу или книга, и созданное непрофессионалами<sup>13</sup>. Как правило, этот термин используется для обозначения фанатских работ, созданных не для извлечения прибыли без согласия правообладателя<sup>14</sup>.

Особенностью фанатского творчества является то, что некоторые правообладатели поощряют такое использование без целей получения прибыли, некоторые же, наоборот, стараются пресекать любые фанатские

---

<sup>13</sup> Rebecca Tushnet. Legal Fictions: Copyright, Fan Fiction, and a New Common Law // Loyola of Los Angeles Entertainment Law Journal. 1997. Vol. 17. С. 651 - 652.

<sup>14</sup> Casey Fiesler. Everything I Need to Know I Learned from Fandom: How Existing Social Norms Can Help Shape the Next Generation of User-Generated Content // Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law. 2008. Vol. 10. N 3. С. 729 - 732.

попытки создать произведение, основанное на оригинале<sup>15</sup>. Особая ситуация с фанатскими произведениями сложилась в Японии, где наблюдается массовое создание и продажа производных произведений. Следует отметить, что при создании фанатского произведения могут быть нарушены как исключительные права (в частности, право на воспроизведение произведения), так и личные неимущественные права (право на неприкосновенность произведения) авторов.

При оценке фанатских произведений с точки зрения нарушения авторских прав путем заимствования охраноспособных частей произведения, необходимо, во-первых, обратиться к пределам охраны произведения и персонажей, во-вторых, выяснить, заимствуют ли фанаты из охраняемой работы и, в-третьих, является ли такое заимствование нарушением прав автора. Следовательно, автор оригинального произведения должен доказать наличие у него авторского права в отношении охраноспособного объекта и факт заимствования фанатом из его произведения.

Анализ будет различаться в зависимости от того, о каком виде фанатского произведения идет речь – о литературном произведении или о фанатском фильме. Начнем с литературных фанатских произведений, которые, как правило, основываются на отдельных персонажах основного произведения. Пределы охраноспособности персонажей довольно размыты. Представляется, что если уровень оригинальности для произведения в целом, необходимый для признания его охраноспособным, довольно низкий, то для отдельных персонажей он гораздо выше - персонажи должны быть уникальными и отличающимися от персонажей других произведений схожего жанра, в противном случае их охрана невозможна. Персонаж в произведении охраноспособен, только если представляет собой центральное звено истории.

Верховный Суд РФ отметил, что персонажами аудиовизуального

---

<sup>15</sup> Лисаченко А.В., Маштакова А.Р. Фанаты или пираты? // Российский юридический журнал. 2016. N 3. С. 158.

произведения как самостоятельными результатами творческого труда автора могут являться созданные и зафиксированные в аудиовизуальном ряде мультфильмов динамические рисованные образы главных героев, в отличие от других действующих лиц обладающие такой совокупностью признаков, которые делают их оригинальными, узнаваемыми и отличительными от других героев в силу их внешнего вида, движений, голоса, мимики и иных других признаков, предназначенных для зрительного и слухового восприятия<sup>16</sup>.

Таким образом, можно говорить о наличии дополнительного критерия охраноспособности применительно к персонажу произведения – его уникальности, неповторимости. Если же, к примеру, рассказ в фанатском произведении будет вестись от имени непоименованного, стандартного персонажа, сложно говорить об использовании охраноспособного персонажа.

Следует отметить, что состав нарушения авторского права будет составлять не только буквальное, но и небуквальное копирование, представляющее заимствование структуры и самого существа работы.

Охраноспособность вымышленного мира произведения также вызывает определенные сомнения. Безусловно, уникальные вымышленные миры охраноспособны, однако сами идеи, которые они представляют, нет. Следовательно, если фанаты воспользуются охраноспособными частями произведения при создании собственного, такое действие может повлечь нарушение исключительных прав автора. Вместе с тем отграничение охраноспособных и неохраноспособных частей произведения на практике затруднительно.

Фанатские фильмы, созданные на основе книги, с точки зрения заимствования из оригинальной работы оценивать невозможно, поскольку они по определению не могут заимствовать текст книги как таковой. В таком случае невозможно говорить о нарушении исключительного права автора на

---

<sup>16</sup> Определение Верховного Суда РФ от 11.06.2015 N 309-ЭС14-7875 по делу N А50-21004/2013 // СПС «КонсультантПлюс».

воспроизведение произведения. Вместе с тем, фанатские фильмы, сделанные по мотивам других аудиовизуальных произведений, могут использовать охраноспособный материал, например, звукозаписи или видеоряд.

Очевидно, что не каждое заимствование формирует нарушение авторского права. В этой связи необходимо обратиться к вопросу о возможности признания фанатских произведений производными произведениями, т.е. произведениями, представляющими собой переработку другого произведения. Можно сформулировать следующие критерии отнесения произведения к производному: творческий характер произведения, объективизация произведения, существенное использование оригинальной работы при создании произведения<sup>17</sup>. К таким произведениям относятся обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и так далее. В этой связи безусловно можно признать фанатские фильмы, снятые по книгам, или фанатские рассказы, написанные по фильму, производными произведениями, поскольку они попадают в категорию экранизаций.

Трудности возникают в случае, если речь идет об однородных объектах авторского права, например написанный рассказ, вдохновение для которого черпалось из книги. В данной ситуации необходимо определить существенность заимствования произведения, с чем могут возникнуть практические трудности. К примеру, в случае, если при создании фанатского произведения использован мир книги или основные персонажи, безусловно, такое использование повлечет за собой создание производного произведения.

Однако в случае использования неохраноспособного персонажа и без заимствования элементов вымышленного мира книги либо заимствования лишь отдельных незначительных элементов невозможно говорить о создании производного произведения. Кроме того, очевидно невозможно признать производным произведением такое, автор которого лишь черпал вдохновение в оригинальном, но не заимствовал охраноспособных элементов.

---

<sup>17</sup> Чурилов А.Ю. К вопросу о правовом режиме модификации компьютерной игры // Хозяйство и право. 2017. N 6. С. 69.

Таким образом, фанатские произведения могут представлять собой как производные произведения, так и самостоятельные объекты авторского права, при этом установление факта нарушения исключительных или неимущественных прав автора зависит от многих обстоятельств и представляет существенные затруднения на практике.

Открытость перечня объектов авторских прав позволяет в рамках данного режима охранять все произведения, которые обладают творческим характером, а также имеют выражение в какой-либо объективной форме.

## **Глава 2. Особенности правового регулирования объектов авторского права и товарных знаков**

### **2.1. Правовое регулирование в сфере использования товарных знаков**

Первоначально любое обозначение создается творческим (интеллектуальным) трудом физического лица, именуемого в дальнейшем автором. У данного автора возникают авторские права на созданный объект в виде изобразительного обозначения. Автор может использовать созданное им изобразительное обозначение любым не противоречащим закону способом. В дальнейшем автор может зарегистрировать своё обозначение в виде товарного знака на юридическое лицо, либо на себя, будучи в статусе индивидуального предпринимателя.

Товарные знаки представляют собой обозначения, индивидуализирующие товары, позволяющие отделять их от товаров других изготовителей или продавцов. В этом и состоит основная правовая функция товарных знаков.

В качестве товарного знака может охраняться любое обозначение, индивидуализирующее товар, за исключением тех обозначений, которые прямо указаны в гражданском законодательстве. И лишь вслед за этой нормой могут быть указаны обозначения, которые могут охраняться как товарные знаки. Может показаться, что примеры обозначений, которые могут выступать как товарные знаки, хорошо изложены в ст. 1482 ГК РФ. Однако возникает ряд вопросов по содержанию данной нормы. В качестве товарного знака, согласно ст. 1482 ГК РФ может выступать словесное обозначение.

Следует прямо указать, что в качестве товарного знака может быть использовано любое известное слово русского и иностранного языка, а также придуманные сочетания букв, являющиеся удобопроизносимыми. Могут быть использованы и любые краткие сочетания слов, независимо от того, имеют ли они какой-либо смысл. Кроме того, в качестве словесных товарных



знаков могут быть использованы сочетания цифр, математических и иных знаков.

Отсутствует расшифровка указания на то, что в качестве товарного знака может быть признано изобразительное обозначение. Таковым может быть эмблема, рисунок, объемное изображение и т.п. В п. 2 ст. 1482 ГК РФ указано, что товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. Из этой нормы невозможно понять, расширяет или сужает указанный заявителем цвет или цветовое сочетание сферу правовой охраны товарного знака по сравнению с обозначением, которое охраняется в черно-белом варианте.

Гражданское законодательство указывает на те обозначения, которые не могут охраняться как товарные знаки. Эти нормы в основном содержатся в ст. ст. 1231.1 и 1483 ГК РФ. В настоящее время действует свыше 20 оснований, запрещающих охранять отдельные обозначения в качестве товарных знаков. При этом отсутствие теоретических, научных обоснований применения того или иного основания недопущения использования отдельных категорий обозначений в качестве товарных знаков приводит к непредсказуемости выносимых решений, создает возможности для злоупотреблений недобросовестным заявителям и их представителям, а равно и работникам, осуществляющим государственную функцию по государственной регистрации товарных знаков.

Очень многие решения, как административные, так и судебные, оказываются основанными на судебном усмотрении. Это означает, что точных алгоритмов, правил, подходов, обосновывающих такие решения, нет. Нарботка таких правил – актуальная задача российской системы правовой охраны товарных знаков.

Прежде всего, следует вернуться к классификации оснований для отказа в признании обозначений пригодными быть товарными знаками на следующие категории: абсолютные основания для отказа, относительные основания для отказа, иные основания. Абсолютными являются такие

основания для отказа, которые применимы к обозначениям, неохраноспособным самим по себе: в самом обозначении имеется порок, препятствующий охране его в качестве товарного знака.

Слова «конфета», «хлеб» не могут быть товарными знаками для товаров конфет и хлеба. Этот запрет, который является абсолютным основанием для отказа в предоставлении охраны, должен распространяться на любых заявителей и правообладателей. Между тем имеются случаи, когда принимаются такие решения: для одного владельца обозначение признается аннулированным по абсолютному основанию, но сразу после этого оно начинает охраняться как товарный знак другого владельца - конкурента.

Недавно рассматривался судебный спор по поводу нарушения исключительного права на товарный знак «С пылу, с жару» для различных хлебобулочных изделий. Эти слова являются устойчивым идиоматическим выражением, применяемым при продаже различных пищевых продуктов. Поскольку охрана товарного знака означает запрет употребления этого обычного выражения, то следует считать, что его нельзя охранять как товарный знак, а нарушение права на такой товарный знак является заранее предсказуемым<sup>18</sup>.

Относительными следует считать основания непредоставления правовой охраны или аннулирования правовой охраны, когда есть какое-либо внешнее обстоятельство, препятствующее предоставлению правовой охраны, например, другой охраняемый товарный знак. В этом случае само обозначение в принципе может охраняться как товарный знак, но имеется некое внешнее препятствие.

Если это препятствие будет устранено (например, если в соответствии с п. 6 ст. 1483 ГК РФ будет получено согласие владельца старшего товарного знака), то нет никаких препятствий для предоставления правовой охраны такому обозначению.

---

<sup>18</sup> Горленко С.А., Кирий Л.Л. Совершенствуем процедуру государственной регистрации товарных знаков // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. № 7. С. 43.

Одним из самых показательных примеров недопустимости предоставления правовой охраны обозначениям по относительным основаниям являются нормы п. 6 ст. 1483 ГК РФ: обозначение не может охраняться, если у другого лица имеется тождественный или сходный до степени смешения товарный знак с более ранним приоритетом, действующий в отношении однородных товаров. При этом не имеет значения, получено ли право на этот товарный знак с более ранним приоритетом на основе национальной (российской) регистрации или в соответствии с международным договором. Но если этот товарный знак другого лица прекращает свое действие, обозначение с более поздним приоритетом может получить охрану в качестве товарного знака. В этом и состоит относительность этого основания отказа. Это относительное основание в предоставлении охраны товарному знаку содержится в подпунктах 2 и 3 п. 6 ст. 1483 ГК РФ.

На норме подпункта 1 п. 6 ст. 1483 ГК РФ надо остановиться особо. Здесь указывается, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с «товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации».

Как видно, на основании этой нормы заявленному обозначению противопоставляется не товарный знак с более ранним приоритетом (хотя именно об этом говорится), а лишь заявка на регистрацию товарного знака с более ранним приоритетом. Но на товарный знак возникает исключительное право, а на правильно оформленную заявку – только право приоритета. При этом заявка с более ранним приоритетом, которая противопоставляется заявке, имеющей более поздний приоритет, не отозвана, не признана отозванной и по ней не принято решение об отказе в государственной

регистрации.

Однако нельзя быть уверенным в том, что на следующий день после того, как старшая заявка будет противопоставлена заявке с более поздним приоритетом, старшая заявка не будет отозвана, признана отозванной или по ней не будет принято решение об отказе в государственной регистрации. Следовательно, отказ в предоставлении правовой охраны обозначению в связи с наличием заявки другого лица с более ранним приоритетом является условным и предварительным: он может быть окончательным только в случае, когда по заявке с более ранним приоритетом будет зарегистрирован товарный знак.

В такой ситуации следует на время приостановить рассмотрение заявки с более поздним приоритетом, а заявку с более ранним приоритетом, напротив, рассмотреть в ускоренном порядке. В будущем норма подпункта 1 п. 6 ст. 1483 ГК РФ должна быть исключена из закона.

Следующий вопрос касается охраны в качестве товарных знаков обозначений, которые способны ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (п. 3 ст. 1483 ГК РФ). Это популярное, очень часто применяемое основание отказа по заявке на регистрацию товарного знака. При этом возникает важная проблема: введение в заблуждение происходит только в условиях рынка.

На рынке появляются товары (или, соответственно, работы и услуги) разных изготовителей (или, соответственно, лиц, производящих работы или оказывающих услуги), а потребители на рынке оказываются введенными в заблуждение. Но все это имеет место только на рынке и в условиях рынка. А пока рынка нет, любое суждение о том, будут ли потребители введены в заблуждение, умозрительно, предварительно, неточно, а может быть, даже неверно.

В норме подпункта 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ содержится запрет на регистрацию в качестве товарных знаков некоторых объектов, относящихся к сфере авторского права. В принципе, между обозначениями, которые могут

охраняться как товарные знаки, и авторскими произведениями, пользующимися правовой охраной в России, существует ясная и четкая грань: любое охраняемое авторским правом произведение может использоваться в качестве товарного знака лишь с согласия обладателя исключительного авторского права.

Это принципиальное правило вытекает из главы 70 ГК РФ. Если бы это же правило содержалось в подпункте 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, эта норма была бы излишней. На самом деле она содержит запрет на использование в качестве товарных знаков не только некоторых охраняемых авторским правом произведений, но и некоторых не охраняемых авторским правом частей (фрагментов) произведений. Этот последний запрет относится к недопущению недобросовестной конкуренции.

Сама идея нормы, содержащейся в подпункте 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, таким образом, состоит не только в отграничении сферы права на товарные знаки от сферы авторского права, но и в запрете недобросовестного использования товарных знаков в связи с известными произведениями и фрагментами из них, причем как охраняемых, так и не охраняемых авторским правом. Выражена эта идея нечетко, а потому данная норма должна быть усовершенствована.

При этом следует указать, что регистрация товарного знака возможна только в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Срок такой регистрации в среднем занимает от 8 месяцев до 1,5 лет. Данная регистрация осуществляется на платной основе, и по определенным классам МКТУ (Международный классификатор товаров и услуг).

Правовая охрана товарного знака распространяется только на однородные товары, в отношении которых он зарегистрирован, и в случае использования другим лицом данного товарного знака в отношении иных

товаров, данное действие не будет являться нарушением исключительного права на зарегистрированный товарный знак<sup>19</sup>.

Получение правовой охраны и монополии посредством регистрации товарного знака на все виды товаров и услуг влечёт за собой оплату государственных пошлин за каждый класс МКТУ, а также риск досрочного прекращения в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Исключительное право на зарегистрированный товарный знак действует в пределах территории Российской Федерации. Срок действия исключительного права на товарный знак составляет 10 лет и может быть продлен на платной основе ещё на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права. Продление данного срока возможно неограниченное число раз.

Правовая охрана товарного знака прекращается:

- 1) в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак;
- 2) в случае отказа правообладателя от права на товарный знак;
- 3) на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица – правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – правообладателя;
- 4) на основании принятого решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, либо в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

---

<sup>19</sup> Гульбин Ю.Т. Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности. М.: Юрсервитум, 2015.

Проблемы оценки обозначения, заявленного к регистрации, субъективного восприятия экспертом данного обозначения – существуют в настоящее время. В результате несовпадения мнения эксперта и заявителя, последний вправе обращаться в Палату по патентным спорам, а затем в суд. Однако суды перегружены судебными процессами и необходимо принять меры для того, чтобы оценка заявленного к регистрации обозначения, проходила более тщательную экспертизу и возможно комплексно в составе нескольких экспертов.

## **2.2. Особенности правовой охраны дизайна как объекта авторского права**

В последние десятилетия авторский дизайн стал неотъемлемым и популярным атрибутом жизни общества. Современного потребителя интересуют не только, а иногда и не столько функциональные возможности приобретаемых им товаров, сколько их внешний вид. Дизайнерские работы становятся важной составляющей практически любого бизнес-проекта, связанного с производством и распространением товаров. Как следствие, возрастает значение института правовой охраны результатов дизайнерской деятельности. Имущественное положение непосредственных разработчиков, их заказчиков, работодателей, инвесторов напрямую зависит от уровня обеспеченности правовой охраны их интересов.

Существующее международно-правовое регулирование в области интеллектуальной собственности предоставляет странам – участницам соответствующих договоров достаточную свободу в выборе средств правовой охраны интересов дизайнеров. Так, Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. (далее – Бернская конвенция)<sup>20</sup> предусматривает охрану результатов дизайнерского творчества в режиме произведений. В п. 1 ст. 2 Бернской конвенции,

---

<sup>20</sup> Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. // Бюллетень международных договоров 2003. N 9.

содержащем не исчерпывающий перечень разновидностей охраняемых произведений, прямо упоминаются произведения прикладного искусства, к которым, собственно, и относится дизайн товаров. При этом по смыслу п. 7 ст. 2 Бернской конвенции страны-участницы вправе во внутреннем законодательстве устанавливать авторско-правовой или патентно-правовой режим охраны результатов дизайнерского творчества либо их определенное сочетание.

Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. (далее – Парижская конвенция)<sup>21</sup> предоставляет результатам дизайнерского творчества правовой режим промышленных образцов и при этом не исключает их охрану в качестве товарных знаков. Примечательно, что в ст. 5 содержится краткая норма о том, что промышленные образцы охраняются во всех странах – участницах Конвенции.

В связи с данной нормой М.С. Николаева отмечает, что Парижская конвенция аналогично Бернской конвенции оставляет открытым вопрос, посредством какого именно режима – авторско-правового, патентно-правового, норм о недобросовестной конкуренции производить – обеспечивать охрану внешнего вида изделий<sup>22</sup>.

С данным утверждением трудно согласиться ввиду императивности нормы ст. 5 Парижской конвенции, обязывающей страны-участницы обеспечить правовую охрану промышленных образцов, а также положений ст. 4 данной Конвенции, которые регулируют отношения по предоставлению именно патентно-правовой охраны промышленным образцам. Представляется, что по смыслу указанных положений Парижской конвенции все страны-участницы обязаны предусмотреть во внутреннем законодательстве патентно-правовую охрану результатов дизайнерского творчества.

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной

---

<sup>21</sup> Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. // СПС "КонсультантПлюс"

<sup>22</sup> Николаева М.С. Правовая охрана дизайна (модели) одежды. Дисс... на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2015. С. 35.



собственности от 15 апреля 1994 г. (далее – Соглашение ТРИПС) содержит ряд положений об охране промышленных образцов (п. 1 ст. 25), однако конкретная форма их охраны в нем не определена. При этом в п. 2 ст. 25 Соглашения ТРИПС закреплены специальные нормы об охране так называемых текстильных образцов, к которым принято относить дизайн одежды и иных текстильных товаров. Согласно нормам данной статьи, страны – участницы Соглашения обязаны обеспечивать доступную охрану дизайнов текстильных товаров в части материальных и временных затрат авторов и их правопреемников, в том числе на экспертизу заявок и публикацию данных о них. При этом такая доступная охрана может быть реализована в рамках институтов авторского или патентного права – на выбор законодателя страны – участницы Соглашения ТРИПС<sup>23</sup>.

Разумеется, дизайн может быть засекречен разработчиком или его правопреемником, в связи с чем в отношении него может быть установлен режим конфиденциальной информации (информации, составляющей коммерческую тайну). Нормы о данном объекте интеллектуальной собственности содержатся в ст. 39 Соглашения ТРИПС.

В действующем российском законодательстве получили свое развитие все перечисленные формы правовой охраны дизайна.

Нормы ГК РФ предоставляют результатам дизайнерского творчества авторско-правовую (п. 2 ст. 1259) и патентно-правовую (ст. 1352) охрану. Кроме того, дизайн может охраняться в режиме товарного знака (ст. ст. 1477, 1482) и коммерческого обозначения (ст. 1538).

Исходя из положений ст. 1465 ГК РФ, Федерального закона «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ, дизайнерское решение при определенных условиях может быть отнесено к секрету производства (ноу-хау) или информации, составляющей коммерческую тайну<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 1994 г. // СЗ РФ. 2012. N 37 (приложение, ч. VI). С. 2818 - 2849.

<sup>24</sup> Заброцкая А. Арсенал модного юриста: правовая охрана дизайна и модных изделий // Legal Insight. 2017. N 4 (60). С. 63-64.

Существующее многообразие форм правовой охраны рассматриваемых объектов неизбежно влечет конкуренцию различных правовых институтов и связанные с ней проблемы выбора применимых норм в случае использования дизайна третьими лицами, конфликты между обладателями различных прав на тождественные или сходные объекты. Одним из основных недостатков правового регулирования в рассматриваемой сфере является неполное решение вопроса о соотношении правовой охраны дизайна посредством указанных выше институтов.

Данный вопрос был решен законодателем лишь отчасти в 2014 г., когда предусмотренный в п. 6 ст. 1252 ГК РФ для средств индивидуализации принцип старшинства был также распространен и на промышленные образцы. Соответственно на сегодняшний день конфликт между обладателями исключительных прав на сходные до степени смешения товарный знак или коммерческое обозначение, с одной стороны, и промышленный образец, с другой стороны, если в результате такого сходства могут быть введены в заблуждение потребители или контрагенты, должен решаться в пользу того лица, у которого право возникло ранее.

Нельзя не отметить неудачность формулировки нормы абз. 2 п. 6 ст. 1252 ГК РФ применительно к объектам, охрана которых возникает с момента их государственной регистрации (промышленный образец, товарный знак). По смыслу данной нормы преимуществом должен пользоваться не тот правообладатель, у которого исключительное право возникло ранее, а тот, которому принадлежит исключительное право на объект с более ранней датой приоритета.

При этом законодатель уклонился от решения давнего вопроса о соотношении авторско-правовой и патентно-правовой охраны результата дизайнерского творчества.

На сегодняшний день правило о допустимости существования параллельной (двойной) охраны рассматриваемых объектов может быть выведено из п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума

Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26 марта 2009 г. N 5/29<sup>25</sup>.

Из данных высшими судебными инстанциями разъяснений следует сразу несколько выводов. Во-первых, произведение дизайна может быть зарегистрировано в качестве или в составе промышленного образца. Во-вторых, такая регистрация допустима только с согласия обладателя исключительного права на произведение дизайна. Из текста разъяснений это прямо не следует, но по их смыслу с автором произведения должен быть согласован вопрос указания его имени при регистрации промышленного образца. В-третьих, в период действия патентно-правовой охраны, равно как и после ее прекращения авторско-правовая охрана сохраняет свое действие. В-четвертых, в случае использования дизайна без согласия обладателей исключительных авторских и патентных прав действия нарушителя должны квалифицироваться исходя из характера нарушения. Если дизайн использовался нарушителем способами, характерными в большей степени для произведений, суду при решении вопроса о восстановлении нарушенных прав следует руководствоваться нормами авторского права. Если же дизайн использовался способами, характерными скорее для промышленных образцов, следует применять нормы патентного права.

Данные разъяснения высших судебных инстанций, безусловно, являются полезными, поскольку они восполняют вакуум, сохраняющийся на протяжении нескольких десятилетий в отечественном законодательстве. В то же время имеется излишне абстрактный характер критерия выбора применимых норм в случае бездоговорного использования дизайна, охраняемого нормами авторского права и запатентованного в качестве промышленного образца.

Во многих случаях ответ на вопрос о том, имело ли место

---

<sup>25</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" от 26 марта 2009 г. N 5/29 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. N 6.

использование, характерное в большей степени для произведений или для промышленных образцов, будет далеко не очевиден, поскольку способы использования данных объектов во многом совпадают. Более того, в современной судебной практике встречаются случаи применения в схожей ситуации норм обоих конкурирующих институтов. Например, если нарушитель распространяет товар, на котором без согласия правообладателя размещены изображения героев мультипликационных мультфильмов, охраняемых авторским правом (п. 7 ст. 1259 ГК РФ) и при этом зарегистрированных в качестве самостоятельных товарных знаков, суды взыскивают с нарушителей компенсацию и по нормам авторского права (ст. 1301 ГК РФ), и по нормам о товарных знаках (ст. 1515 ГК РФ).

Фактически нарушитель в подобной ситуации привлекается к двойной гражданско-правовой ответственности, что идет вразрез с рассматриваемым подходом высших судебных инстанций, да и в целом с природой юридической ответственности данного вида в ее традиционном понимании. Получается, что, если истец в подобном деле докажет факт использования им спорного объекта еще и в качестве охраняемого коммерческого обозначения, суд по требованию истца может обязать нарушителя дополнительно к выплате сумм компенсаций возместить также убытки за использование коммерческого обозначения, поскольку номинально будут использованы три самостоятельных объекта интеллектуальной собственности – персонаж, товарный знак и коммерческое обозначение.

Учитывая изложенное, представляется, что вопрос о соотношении правовой охраны различных объектов интеллектуальной собственности должен быть решен в действующем законодательстве и разъяснениях высших судебных инстанций более определенно и полно. В частности, следует четко определить последствия бездоговорного использования объекта, охраняемого одновременно различными институтами интеллектуальной собственности.

Кроме того, целесообразно на уровне закона или разъяснений высшей

судебной инстанции предусмотреть последствия регистрации промышленного образца при отсутствии согласия автора и (или) обладателя исключительного права на производство дизайна, т.к. из действующего законодательства данные последствия неочевидны.

Из всех вопросов, связанных с правовой охраной результатов дизайнерской деятельности, в последнее время особое внимание уделяется правовой охране дизайна текстильных товаров, прежде всего одежды. Повышенный интерес к охране дизайна товаров данной категории непосредственно связан с проблемами развития отечественной легкой промышленности. На нормативном уровне идея развития легкой промышленности и возможные пути ее реализации закреплены в Стратегии развития легкой промышленности на период до 2020 года, утвержденной Приказом Минпромторга РФ от 24 сентября 2009 г. N 853 (далее - Стратегия)<sup>26</sup>.

В современном обществе массовое производство предметов одежды предполагает регулярное обновление их внешнего вида, что создает необходимость привлечения к процессу производства дизайнеров и закрепления за изготовителями товаров исключительных прав на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности.

Сезонный характер одежды, краткосрочность использования ее дизайна и частота его обновления свидетельствуют о нецелесообразности в большинстве случаев патентования в связи со сложностью и длительностью данной процедуры: за период рассмотрения заявки дизайн устаревает и на момент выдачи патента может уже не использоваться. Отсюда возникает идея предоставления особой правовой охраны дизайну данных товаров. Данная идея в мировом масштабе не является новой – специальное регулирование указанных разновидностей дизайна содержится в п. 2 ст. 25 Соглашения ТРИПС, о чем уже упоминалось выше.

---

<sup>26</sup> Стратегия развития легкой промышленности на период до 2020 года, утвержденная Приказом Минпромторга РФ от 24 сентября 2009 г. N 853 // СПС "КонсультантПлюс".

Правовая охрана данных объектов возникает с момента раскрытия (обнародования) дизайна автором и или иным управомоченным лицом и действует в течение трех лет с указанного момента. Если заявитель заинтересован в долгосрочной патентно-правовой охране дизайна, он вправе в течение трехлетнего периода подать заявку на регистрацию промышленного образца в общем порядке с сохранением в качестве даты приоритета даты обнародования дизайна.

Правовой режим зарегистрированного и незарегистрированного промышленного образца различаются не только в части порядка возникновения и срока правовой охраны. Так, при предъявлении обладателем прав на незарегистрированный промышленный образец требования к предполагаемому нарушителю в связи с несанкционированным использованием дизайна ему может быть отказано в удовлетворении иска, если будет установлено, что ответчиком был создан тождественный или сходный дизайн независимо от истца. В аналогичной ситуации обладателю прав на зарегистрированный промышленный образец такое возражение противопоставлено быть не может.

Кроме того, при рассмотрении спора о бездоговорном использовании незарегистрированного промышленного образца в качестве нарушения может быть квалифицировано только копирование дизайна; использование дизайна с изменениями, не влияющими на общее впечатление информированного потребителя, нарушением права на незарегистрированный промышленный образец считаться не будет<sup>27</sup>.

В случае с зарегистрированным промышленным образцом нарушением исключительных прав признается не только копирование объекта, но и его использование с изменениями, не меняющими общего впечатления.

В большей степени в институте временной правовой охраны нуждаются

---

<sup>27</sup> См.: Николаева М.С. Правовая охрана дизайна (модели) одежды. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2015. С. 104 - 144; Генис А. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2018. N 1.

товарные знаки, сведения о поданных заявках на регистрацию которых подлежат обязательному официальному опубликованию. В отличие от промышленных образцов, товарным знакам ранее действовавшее законодательство временную охрану также не предоставляло.

Отсутствие данного правила с учетом срока регистрации товарного знака ставит потенциального правообладателя в неблагоприятное положение: данные о заявке доступны любому лицу, в период регистрации товарного знака третье лицо может активно использовать заявленное обозначение, создав тем самым у потребителей определенное впечатление о качестве товара (работы, услуги), которое может быть и негативным.

При этом в современной судебной практике правообладателям отказывают в удовлетворении имущественных требований к лицам, использовавшим обозначение в период рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, именно в связи с отсутствием в отечественном законодательстве института временной правовой охраны товарного знака<sup>28</sup>.

Если законодатель в ближайшее время не решится на введение специальной правовой охраны текстильных образцов, участникам индустрии моды, заинтересованным в охране дизайна с коротким жизненным циклом, следует реализовывать те возможности, которые предоставляет авторско-правовая охрана произведениям дизайна. Именно авторское право, не предполагающее специальных временных и материальных затрат на возникновение субъективных прав, является наиболее удобным инструментом защиты имущественных интересов в отношении объектов, имеющих непродолжительный цикл использования.

Отечественные дизайнеры в последнее время стали уделять все больше внимания защите своих интеллектуальных прав. В результате по итогам нескольких научных мероприятий, форумов дизайнеры обратили внимание на те проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе создания своих

---

<sup>28</sup> Генис А. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2018. № 1. С. 14-16.

результатов творческого труда, и на базе Роспатента был создан Совет по совершенствованию правовой охраны в сфере дизайна<sup>29</sup>. Неоднократно дизайнерами отмечаются проблемы, связанные с защитой их авторских прав на дизайн одежды, принты и пр. Молодые дизайнеры зачастую создают целую коллекцию для зарубежных модных домов (эскизы платьев), и в ряде случаев у них возникают проблемы с авторско-правовой охраной, созданных ими объектов. Так, дизайнер, Даша Гаузер отметила, что при наличии спора довольно сложно подтвердить свое авторство на созданные эскизы<sup>30</sup>.

Объектами авторских прав, прежде всего, являются произведения, однако в законе отсутствуют дефиниции произведения. Определения данного понятия предлагаются в юридической литературе. В.И. Серебровский под произведением понимал «совокупность идей, мыслей, образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения».

Действующее правовое регулирование обеспечивает достаточный уровень правовой охраны интересов дизайнеров в целом и дизайнеров одежды, обуви и аксессуаров в частности. В условиях отсутствия в российском законодательстве института специальной правовой охраны текстильных дизайнов с коротким жизненным циклом авторам, их правопреемникам в целях защиты своих прав следует пользоваться, прежде всего, авторско-правовым механизмом охраны дизайна.

Предъявление претензий и исков к нарушителям способно развить правоприменительную практику в данной сфере, сформировать иное отношение заинтересованных лиц к использованию результатов чужого дизайнерского труда. В отношении дизайна с продолжительным жизненным

---

<sup>29</sup> Одним из таких мероприятий стал IV международный IP Форум. URL: <https://www.msal.ru/content/nauka/drugie-nauchnye-meropriyatiya/iv-moskovskiy-yuridicheskiy-forum-kutafinskie-chteniya/> (дата обращения: 29.11.2018). О создании Совета по совершенствованию правовой охраны дизайна: URL: <https://www.rupto.ru/ru/news/designsovet20> (дата обращения: 29.11.2018).

<sup>30</sup> См. сайт Госдумы России, раздел Новости. URL: [http://www.duma-er.ru/news/natalya-kostenko-prizvala-usilit-pravovuyu-zashchitu-otechestvennykh-dizaynerov-odezhdy/?sphrase\\_id=28175](http://www.duma-er.ru/news/natalya-kostenko-prizvala-usilit-pravovuyu-zashchitu-otechestvennykh-dizaynerov-odezhdy/?sphrase_id=28175) (дата обращения: 29.11.2018).



циклом целесообразно прибегать к процедуре патентования объекта в качестве промышленного образца в случае его соответствия условиям патентоспособности, предусмотренным действующим законодательством<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> Сковпень А. Защитить российских дизайнеров любой ценой // [https://zakon.ru/blog/2018/4/4/zaschitit\\_rossijskih\\_dizajnerov\\_lyuboj\\_cenoi](https://zakon.ru/blog/2018/4/4/zaschitit_rossijskih_dizajnerov_lyuboj_cenoi). (дата обращения - 11 марта 2019 г.)

### **Глава 3. Проблемы правовой охраны объектов авторского права и товарных знаков**

#### **3.1. Проблемы защиты правообладателей при нарушении прав на объекты авторского права и товарные знаки**

Если правообладатель не дает официального, оформленного в соответствии с законом, согласия на использование объектов интеллектуальной собственности, то использование данных объектов порождает между правообладателем и нарушителем аномальные имущественные отношения - бездоговорное обязательство. Большинство авторов подобные обязательства без каких-либо сомнений и оговорок относят к деликтным обязательствам<sup>32</sup>.

С тем, что нарушение исключительного прав на объекты авторского права и товарные знаки представляет собой деликт, не приходится спорить. Непременным основанием деликтной ответственности признается наличие вреда имуществу субъекта либо нематериальным благам<sup>33</sup>. Так, например, использованием иным субъектом сходного с товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров и услуг для правообладателя связан ряд негативных имущественных последствий.

С введением в рыночный оборот контрафактных товаров снижается потребительский спрос на товары правообладателя. Используя чужие объекты авторского права и товарные знаки, нарушитель переманивает на свою сторону потребителей оригинального товара. Как следствие, правообладатель не получает доходы, на которые мог рассчитывать при обычных условиях гражданского оборота. При этом может упасть привлекательность оригинальных результатов интеллектуальной деятельности правообладателей в глазах потребителей.

---

<sup>32</sup> См., например: Богданова О.В. Защита интеллектуальных авторских прав гражданско-правовыми способами: Монография. М., 2017 (СПС "КонсультантПлюс"); Право интеллектуальной собственности: Учебник / Е.В. Бадулина, Д.А. Гаврилов и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М., 2017. Т. 1: Общие положения. С. 314.

<sup>33</sup> Гражданское право: В 4 т. / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2008. Том 4: Обязательственное право. С. 132.

Потребители могут начать связывать объект интеллектуальной собственности с нарушителем. Правообладателю, когда он решит выйти на рынок под спорным брендом, придется проводить дополнительную маркетинговую кампанию, чтобы обозначить свои товары или услуги с собственными объектами интеллектуальной собственности в сознании потребителей.

Еще менее приятная ситуация – нарушитель предлагает потребителям низкокачественные товары и услуги. С обозначением правообладателя еще до начала его официального использования будут связаны негативные представления и ассоциации потребителей. Это потребует от правообладателя дополнительных расходов на рекламу и формирование у потребителей положительной репутации бренда.

Подобные негативные последствия между тем не подпадают под традиционную конструкцию упущенной выгоды. И должны учитываться и компенсироваться отдельно. В связи с чем неудивительно, что в США в качестве отдельной разновидности убытков, которые может взыскать правообладатель, выделены расходы на восстановительную рекламу. В ГК РФ подобная функция не установлена. В ГК РФ предусмотрена лишь возможность взыскания правообладателем компенсации, установленной в твердой сумме от 10 тыс. до 5 млн руб., - ее взыскание возможно и при недоказанности убытков.

Нормальное развитие гражданско-правовых отношений предполагает, что субъект, который желает использовать чужой товарный знак, должен обратиться к правообладателю за предоставлением лицензии. А правообладатель может назначить стоимость за выдачу такой лицензии. Таким образом, имущественные потери правообладателя могут быть выражены также в вознаграждении, которое он мог бы получить по лицензионному соглашению.

Подобный вред является универсальным – он присутствует во всех случаях нарушений исключительных прав. В случаях с незаконным

использованием известного обществу товарного знака вред будет, очевидно, больше, так как плата за использование таких обозначений, как правило, существенно выше, чем роялти за использование неизвестных обозначений.

Для правообладателя, который сам не использовал свой товарный знак (либо использовал его в крайне ограниченном масштабе), неполучение лицензионных выплат представляет собой единственную имущественную потерю, связанную с нарушением. В таком случае адекватной мерой ответственности будет взыскание в его пользу предполагаемых роялти. Парадокс российской системы мер ответственности за нарушения прав на товарные знаки в том, что механизмом взыскания таких потерь являются не традиционные убытки, а специальная мера – компенсации.

Согласно пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель может требовать от нарушителя выплаты компенсации в виде двукратного размера стоимости права на использование. Данный способ расчета компенсации теоретически учитывает потери правообладателя, связанные с незаключением лицензионного договора. Между тем на практике все сложнее.

Во-первых, суды присуждают к выплате подобной компенсации только в отношении правообладателей, представивших суду примеры ранее заключенных ими договоров простой лицензии<sup>34</sup>. Если подобные лицензии ранее не выдавались правообладателем, суды отказывают в удовлетворении требования о взыскании заявленной компенсации (даже при доказанности факта нарушения)<sup>35</sup>.

Данный подход основывается на положении п. 43.4 Постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ», согласно которому при расчете компенсации в двукратном размере стоимости права использования за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное договором простой лицензии.

---

<sup>34</sup> Постановление СИП РФ от 24.05.2018 по делу № А40-208600/2016; Постановление СИП РФ от 24.04.2018 по делу № А75-9720/2017// СПС «Консультант Плюс».

<sup>35</sup> Постановление СИП РФ от 06.06.2014 по делу № А40-126600/2013// СПС «Консультант Плюс».

В последнее время суды стали признавать, что простая лицензия является не единственным ориентиром при установлении стоимости права на использование. Суды могут учитывать также и иные доказательства.

Так, при рассмотрении одного из дел Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП РФ) сделал вывод, что суд может учесть при расчете стоимости права на использование цену исключительной лицензии. При этом должна быть сделана поправка в цене на исключительное и неисключительное использование<sup>36</sup>.

При этом СИП РФ констатировал, что правообладатель может определить размер компенсации не только исходя из цены обычно заключаемых правообладателем простых лицензий, но и иным способом.

Между тем четкое понимание того, какие еще способы могут использоваться в данном контексте, до сих пор отсутствует – как в доктрине, так и в судебной практике. К рассматриваемому механизму расчета компенсации по-прежнему прибегают только правообладатели, которые ранее выдавали лицензии.

В зарубежных правовых порядках одним из способов возмещения убытков правообладателя выступает выплата нарушителем адекватного лицензионного вознаграждения. Необходимо отметить, что данный механизм рассматривается в качестве способа расчета убытков, а не специфической альтернативной меры ответственности – компенсации.

В доктрине некоторые ученые квалифицируют подобные предполагаемые роялти в качестве так называемых реституционных убытков. Отмечается, что при выплате разумных роялти ответчик осуществляет реституцию своего неосновательного обогащения<sup>37</sup>. Между тем данный вывод опровергает тот факт, что подобная мера доступна в том числе тогда, когда ответчик не получает какой-либо прибыли от использования объекта интеллектуальной собственности. Другие ученые отмечают, что подобные

---

<sup>36</sup> См.: Постановление СИП РФ от 21 июня 2018 г. по делу № А54-3645/2016// СПС «Консультант Плюс».

<sup>37</sup> См.: Spence M. Intellectual property. Oxford, 2007. P. 104.

убытки являются ни компенсационными, ни реституционными, а монетизируют ценность права, которое было нарушено. Подобный подход является отчасти верным. Устанавливая размер разумных роялти, суды (это справедливо, прежде всего, для западных судов) учитывают ценность товарного знака. Вместе с тем, как представляется, подобные потери, связанные с незаключением лицензионного договора, в полной мере отвечает понятию упущенной выгоды.

Следует особо отметить, что в большинстве зарубежных стран при установлении суммы потерянных роялти учитывается не только цена ранее выданных правообладателем простых лицензий, но и множество других обстоятельств.

В Германии при расчете разумных роялти учитываются рыночная ценность нарушенного права на товарный знак, связанный с ним гудвилл, известность товарного знака у потребителей. Суды рассматривают в том числе лицензионные договоры, заключенные при схожих условиях иными правообладателями товарных знаков (не истцом); заключения, предоставленные специализированными оценщиками.

В США суды сначала выясняют, существуют ли установленные ставки роялти на использование товарного знака правообладателя. Если подобные ставки существуют, суды пытаются сконструировать гипотетические переговоры между заинтересованным правообладателем и нарушителем - определить сумму, на которую согласился бы лицензиар (такой, как правообладатель) и лицензиат (такой, как нарушитель), если бы каждый из них разумно и добровольно пытался достичь соглашения.

Разумные роялти обычно определяются с применением теста Georgia-Pacific. Данный тест изначально возник в деле о патентных нарушениях. Между тем он применим к спорам, связанным с правами на другие объекты. Тест помогает определить, сколько разумный лицензиат был готов заплатить правообладателю за использование объекта. Суды оценивают в том числе следующие обстоятельства: роялти, получаемые правообладателем от

лицензирования товарного знака; роялти, уплачиваемые лицензиатом за использование объектов интеллектуальной собственности; политика правообладателя по лицензированию и продвижению своего товарного знака; коммерческие отношения между лицензиаром и лицензиатом: являются ли они конкурентами на одной и той же территории или на одной и той же линии бизнеса; условия, объем и сроки использования; прибыль, получаемая от реализации товара, маркированного обозначением, доля в прибыли, которая связана с использованием товарного знака. Особое значение при этом суды придают оценке товарного знака, произведенной экспертом - оценщиком.

Второй проблемный момент заключается в том, что российский механизм возмещения потерь, связанных с незаключением лицензионного договора, всегда предполагает штрафной характер (на это указывает двойной размер).

В ситуации, когда речь идет об умышленном нарушении исключительного права, подобный подход представляется оправданным. При установлении компенсации в размере однократной ставки роялти участникам рынка оказалось бы невыгодным обращаться к правообладателю за выдачей лицензии. При наличии заинтересованности в конкретном товарном знаке субъекту будет проще начать использовать обозначение и (в случае предъявления к нему иска) выплатить роялти по решению суда, чем вести с правообладателем переговоры о выдаче лицензии.

Между тем в случае, когда речь идет о неумышленном нарушении (как минимум когда отсутствует даже грубая неосторожность), достаточным представляется взыскание одинарного размера предполагаемых роялти - компенсационных убытков. Подобная дифференциация размера ответственности существует во многих развитых странах. Так, например, в Австрии взыскание двойных роялти возможно только в том случае, если ответчик действовал умышленно или допустил грубую неосторожность.

Последствиями незаконного использования чужого товарного знака

могут быть не только имущественные потери правообладателя, но и получение прибыли нарушителем.

Представим себе, что ответчик продает футболки. Ввиду своего невысокого качества они не пользуются какой-либо популярностью у потребителей. Нарушитель наносит на них изображение, включающее товарный знак известного бренда популярного модного дома и характерный рисунок. Потребительский спрос на футболки возрастает. В таком случае оправданно говорить о неосновательном обогащении.

В современной цивилистике распространение получил подход к разграничению деликтных и кондикционных обязательств – в зависимости от того, образуется ли на стороне правонарушителя имущественная выгода<sup>38</sup>. При наличии таковой можно говорить о его неосновательном обогащении. Нарушитель, используя чужой товарный знак (в особенности, если он это делает умышленно), может привлечь к себе множество потребителей и получить, как следствие, прибыль.

Механизмом обеспечения интересов правообладателя в таком случае является взыскание полученной правообладателем прибыли от использования товарного знака. Подобная возможность в том или ином виде предоставлена правообладателям в большинстве развитых правовых порядков. Необходимо при этом отметить, что о прямом применении норм о неосновательном обогащении речи в таком случае не идет. Как правило, изъятие прибыли, полученной нарушителем (в том числе исключительного права), в пользу правообладателя осуществляется посредством специальных механизмов, которые, как правило, граничат с нормами о взыскании иных убытков.

Родовым институтом, под который подводится подобная мера защиты интересов правообладателя товарного знака, выступают так называемые *disgorgement of profits* – взыскание выгоды, извлеченной нарушителем (в российском праве - абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ). По своей природе данный

---

<sup>38</sup> Гражданское право: В 4 т. / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2008. Том 4: Обязательственное право. С. 612.



институт не является разновидностью убытков, а представляет собой санкцию особого рода, в некотором смысле близкую режиму неосновательного обогащения.

Статья 2.21 «Компенсация потерь и другие меры» Конвенции Бенилюкса об интеллектуальной собственности позволяет правообладателям взыскивать неосновательную прибыль, полученную ответчиком от использования товарного знака, как вместо, так и наряду с возмещением убытков. При этом такая мера доступна правообладателю только в случае, если ответчик действовал недобросовестно или если обстоятельства дела оправдывают применение такой меры.

В Германии правообладатель может взыскать с нарушителя прибыль, полученную нарушителем от использования товарного знака, за вычетом произведенных им расходов, связанных с продвижением и продажей товара. Правообладатель в данном случае освобождается от обязанности доказывать, что он мог получить такую же прибыль, как и нарушитель. При заявлении требования о выплате компенсации, рассчитываемой данным способом, должен быть доказан факт, что полученная ответчиком прибыль является результатом именно нарушения, а не иных обстоятельств. Условием для применения данной меры является вина ответчика в форме умысла или неосторожности.

В США правообладатели могут взыскать полученную нарушителем прибыль, рассчитываемую посредством вычитания из суммы, полученной нарушителем прибыли стоимости самих по себе контрафактных товаров, амортизационных расходов, средств, потраченных на рекламу, оплату коммунальных услуг, запуск бизнеса (start-up costs), арендной платы. Как отмечают американские исследователи, данный способ защиты основывается на теории неосновательного обогащения. Суды взыскивают с ответчика неосновательную прибыль только при наличии в его действиях умысла, цели ввести потребителей в заблуждение. Нарушитель должен рассчитывать на получение преимуществ от использования товарного знака.

ГК РФ предусмотрел в качестве одного из способов расчета компенсации двукратный размер стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. В данном случае также происходит изъятие прибыли, полученной нарушителем (от реализации товаров). Между тем рассматриваемый институт существенным образом отличается от западных конструкций. Притом что все ниже обозначенные отличия российской конструкции не представляются оправданными и заслуживают критики.

Во-первых, следует заметить, что российский способ может применяться и в тех ситуациях, когда нарушитель какой-либо прибыли от использования чужого товарного знака так и не получил. Например, он только произвел определенный товар, но не успел ввести его в оборот. Нарушитель в таком случае еще не успел неосновательно обогатиться.

Во-вторых, в рамках отечественного правопорядка взыскивается общая стоимость контрафактных товаров вне зависимости от ценности самих таких товаров, расходов нарушителя на их производство, рекламу и т.д.

Наконец, российский механизм обладает сверхштрафным характером. Речь в данном случае идет о взыскании не просто стоимости контрафакта (как полученной или ожидаемой прибыли нарушителя), а о двойном размере. При этом, как и остальные меры ответственности, в сфере предпринимательской деятельности такая компенсация взыскивается на безвиновных началах.

Представляется, что действующая редакция ГК РФ выстроила неправильную систему механизмов возмещения убытков правообладателя. К компенсации как альтернативной, но не тождественной убыткам мере, относится лишь компенсация, взыскиваемая в твердой сумме от 10 тыс. до 5 млн. Она позволяет правообладателю получить от нарушителя некое имущественное предоставление даже в ситуации, когда для него крайне сложно показать наличие у него имущественных потерь. Компенсация, измеряемая стоимостью права на использование, по своей сути является не чем иным, как упущенной выгодой. В принципе нет ничего плохого в том,

чтобы на законодательном уровне специально раскрыть данный механизм в части IV ГК РФ. Именно такой подход можно увидеть и в зарубежном законодательстве. Данный механизм расчета должен относиться к установлению упущенной выгоды в интеллектуальном споре, а не в качестве специфической меры ответственности.

Компенсация, измеряемая в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, представляет собой механизм борьбы с неосновательным обогащением нарушителя. Данный механизм нуждается в существенном реформировании. Взамен взыскания двукратной стоимости контрафактных товаров правообладатели должны получить возможность требовать выплаты им прибыли, полученной нарушителем (в однократном размере). Подобная опция должна быть дополнительной, а не альтернативной по отношению к иным способам взыскания убытков правообладателя.

Подобной логике в полной мере отвечает конструкция абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ, в соответствии с которой истец может рассчитывать на получение наряду с другими убытками доходов, полученных нарушителем. В принципе положения ст. 15 ГК РФ могут напрямую применяться в делах о нарушении исключительных прав и сейчас. Другое дело, что, во-первых, при наличии альтернативы в виде компенсации (с ее штрафным характером) правообладатели товарных знаков не спешат обращаться к общим нормам о взыскании убытков. Во-вторых, представляется оправданным в любом случае определить подходы к расчету убытков применительно к интеллектуальным правам в части IV ГК по примеру зарубежных стран.

### **3.2. Проблемы юридической ответственности за нарушение прав на объекты авторского права и товарные знаки**

Проблемы ответственности за нарушение исключительного права на объекты авторского права и товарные знаки традиционно вызывали интерес в

научной литературе как среди теоретиков, так и практиков<sup>39</sup>. Гражданско-правовая ответственность, к которой относится и ответственность в сфере интеллектуальной собственности, обладает такими функциями, как компенсаторная (правовосстановительная) и штрафная. Кроме того, как и для любого вида юридической ответственности, для ответственности за нарушение исключительного права характерны превентивная, воспитательная, охранительная, регулятивная и другие функции.

Функции ответственности за нарушение исключительного права на объекты авторского права и товарные знаки как гражданско-правовой ответственности обусловлены целями, ради которых она установлена, ее социальной значимостью. Основные задачи товарных знаков, как известно, заключаются в индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, привлечении потребителя и, соответственно, увеличении дохода правообладателя, а для потребителя – и в обеспечении определенного качества товара. Функции ответственности за нарушение исключительного права на объекты авторского права и товарные знаки могут быть представлены следующим образом:

- ✓ штрафная, заключающаяся в применении санкций к нарушителю и неотвратимости наказания;
- ✓ компенсаторная, или правовосстановительная, состоящая в восстановлении положения, существовавшего до нарушения права лица, чье исключительное право на товарный знак было нарушено;
- ✓ предупредительная (превентивная) имеет целью предупреждение совершения новых правонарушений относительно товарного знака как самим нарушителем, так и другими лицами;

---

<sup>39</sup> Новоселова Л.А. Принцип справедливости и механизм компенсации как средство защиты исключительных прав // Вестник гражданского права. 2017. N 2. С. 48; Гаврилов Э. Компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак // Хозяйство и право. 2012. N 7. С. 3; Афанасьев Д.В., Ворожевич А.С., Гринь Е.С. и др. Права на товарный знак: Монография / Отв. ред. Л.А. Новоселова. М.: Норма; Инфра-М, 2016; Ворожевич А.С. Незаконное использование товарного знака: понятие, меры ответственности // Вестник гражданского права. 2015. N 6. С. 7; Иванов Н.В. Компенсация за нарушение исключительного права: проблемы определения размера ответственности // Закон. 2017. N 10. С. 135; Рузакова О.А., Рузаков А.Б. Развитие законодательства о товарных знаках // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. N 1. С. 24

- ✓ стимулирующая, подразумевающая побуждение субъектов к добросовестному поведению;
- ✓ стабилизирующая сводится к поддержанию гражданского оборота прав на товарные знаки и соответствующие товары на правовых началах;
- ✓ охранительная имеет целью охрану прав и законных интересов граждан (как правообладателей, так и других лиц);
- ✓ регулятивная функция реализуется через определение составов правонарушений и мер юридической ответственности за их совершение;
- ✓ воспитательная заключается в поддержании в обществе чувства убежденности в неотвратимости наступления неблагоприятных последствий для нарушителя.

Все функции тесно связаны между собой и проявляются применительно к категории исключительного права на средства индивидуализации, в том числе на товарный знак, иногда с некоторыми специфическими особенностями. Так, нарушение исключительного права на товарный знак может затронуть не только интересы правообладателя, но и потребителя, вплоть до причинения вреда его жизни и здоровью. Реализация таких функций, как охранительная и штрафная (путем изъятия контрафактных товаров из оборота), позволяет защитить потребителя товара. Превентивная функция может быть реализована и через механизм претензионного рассмотрения спора, при этом можно избежать в некоторых случаях обращения в суд<sup>40</sup>.

Компенсаторная функция, реализуемая путем возмещения убытков, выплаты компенсации, защищает интересы правообладателя. Применение указанных функций, в свою очередь, направлено на обеспечение стабильности экономического оборота в целом, поскольку побуждает производителей соблюдать то качество товара, на уровень которого рассчитывает потребитель.

---

<sup>40</sup> Рузакова О.А., Рузаков А.Б. Претензионный порядок по делам о защите интеллектуальных прав // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. N 6. С. 6.

Вина является одним из элементов состава нарушения исключительного права. Меры ответственности за нарушение исключительных прав в соответствии с общим правилом, сформулированным в ст. 1250 ГК РФ, подлежат применению при наличии вины нарушителя. Отсутствие вины доказывается лицом, допустившим нарушение наряду с противоправным поведением, вредом и причинно-следственной связью между ними.

Необходимо обратить внимание, что до 2014 г. законодатель не устанавливал специальных оснований применения ответственности за нарушение исключительных прав, что свидетельствовало о возможности наложения ответственности только при наличии вины. Отступление от принципа ответственности за вину произошло на уровне судебной практики.

В Постановлении Пленума ВС и ВАС РФ № 5/29 (п. 23) было дано разъяснение, что ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к ст. 401 ГК РФ. Обоснование такого решения и цель установления такого подхода в Постановлении не приводились, но очевидна направленность на ужесточение ответственности за нарушение интеллектуальных прав<sup>41</sup>.

К случаям привлечения нарушителя к ответственности без учета наличия его вины в составе гражданского правонарушения относятся нарушения прав потерпевшего при осуществлении нарушителем предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 401 ГК РФ)<sup>42</sup>.

Примером такого применения п. 3 ст. 401 ГК РФ к отношениям, связанным с взысканием компенсации за нарушение исключительных прав, является Постановление Президиума ВАС РФ от 20 ноября 2012 г.

Иск заявлен ЗАО «Октябрьское поле» к крупному продуктовому супермаркету, в котором продавался журнал «ТВ Парк». В журнале в

---

<sup>41</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Российская газета. 2009. 22 апр.

<sup>42</sup> Димитриев М.А. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Общие положения: Постатейный комментарий к главе 69 Гражданского кодекса Российской Федерации // СПС "КонсультантПлюс".

качестве иллюстрации к статье была размещена фотография, правообладателем которой являлся истец. Правообладатель предъявил иски о нарушении исключительного права как к издательству, так и к магазинам.

Очевидно, что владельцы магазинов не должны были (да и не могли) проверять наличие у издательства прав на все размещенные в журнале материалы. Суд признал, что продажа журналов представляла собой противоправное, но невиновное действие. Тем не менее, иски против продавцов были удовлетворены со ссылкой на то, что деятельность супермаркета является предпринимательской и осуществляется с учетом рисков и возможных негативных последствий, ей присущих. Следовательно, супермаркет может быть привлечен к ответственности за нарушение исключительных прав и при отсутствии в его действиях вины<sup>43</sup>.

Интересно, что иной подход содержался в Определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 19 апреля 2011 г., где указывалось, что само по себе использование ответчиком фотографий истицы без ее согласия свидетельствует о его виновности (умысле либо неосторожности). Суды субъектов РФ, как правило, квалифицировали внедоговорное нарушение исключительных авторских прав как нарушение обязательства и со ссылкой на п. 23 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 применяли к этим отношениям положения п. 3 ст. 401 ГК РФ о безвиновной ответственности предпринимателей.

В новой редакции ч. 4 ГК РФ более четко определены основания для применения различных средств защиты интеллектуальных прав, при этом показательно, что законодатель не пошел по пути отсылки к нормам главы 25 ГК РФ.

Конституционный Суд РФ, рассматривая вопрос о конституционности применения штрафной компенсации, не поставил в целом под сомнение правила ГК РФ о безвиновной ответственности за нарушение

---

<sup>43</sup> Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 19 апреля 2011 г. N 77-В10-9 // СПС "КонсультантПлюс".

интеллектуальных прав при осуществлении предпринимательской деятельности, но ограничил действие этого принципа для случаев компенсации, что может быть расценено как попытка вернуть принцип ответственности за вину<sup>44</sup>.

Обоснованность отказа от принципа вины в отношениях, возникающих в связи с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (где речь идет об особом случае деликта), требует отдельного обсуждения. В механизме гражданско-правовой ответственности огромное значение имеют субъективные факторы, поскольку через учет отношения к нарушению право воздействует на субъектов, формируя их поведение.

Нарушение исключительного права не является нарушением обязательства, связывающего определенных субъектов, и представляет из себя особый случай деликта. Поэтому при отсутствии специальных норм в этом случае должны применяться общие правила об ответственности за причинение вреда, которые предусматривают возможность взыскания убытков и правила их распределения.

Исключительно важно, что ответственность за причинение вреда по общему правилу применяется при наличии вины, а исключения представляют собой четко определенные случаи, где законодатель определяет правила распределения рисков.

К примеру, обязанность возмещать вред, причиненный источником повышенной опасности (в результате деятельности, создающей повышенную опасность для окружающих), без вины его владельца, объясняется тем, что в ситуации субъективной невозможности или затруднительности полного контроля за результатами использования технических средств именно их владелец, во-первых, извлекает выгоды из их использования, а во-вторых, имеет гораздо больше возможностей для предотвращения ущерба. Кроме того, такое распределение риска является стимулом для развития техники и

---

<sup>44</sup> Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. N 28-П // СПС "КонсультантПлюс".



создания более безопасных способов деятельности.

Сходные цели достигаются и в случае возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ и услуг, приобретенных в потребительских целях, где ответственность без вины возлагается на изготовителя или продавца товара (ст. ст. 1095, 1096 ГК РФ).

О.А. Красавчиков, исследуя вопросы возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности, пришел к выводу, что возмещение по своим формам и основаниям строится на сочетании двух начал - начал ответственности и начал несения риска субъективно-случайного причинения вреда, который (риск) в силу закона возложен на владельца данного источника, а формула системы специального риска сводится к тому, что последствия необычайной опасности (риска) ложатся на того, кто ее создает<sup>45</sup>.

Таким образом, обязанность возмещения вреда без вины при деликте является исключением и обосновывается внятыми социально ориентированными аргументами.

При определении размера подлежащих возмещению убытков при возмещении вреда также традиционно учитываются степень вины причинителя, а при неумышленном нарушении – также и материальное положение причинителя вреда (п. 4 ст. 1090 ГК РФ), что совершенно нехарактерно для ответственности за нарушение обязательств.

Вина, как субъективный параметр, определяет квалификацию содеянного как основания именно ответственности, поскольку именно в этом случае можно говорить об общественном осуждении, стимулирующем или превентивном воздействии на субъекта. Если же субъективное отношение причинителя к содеянному не учитывается (объективное вменение), то возложение ответственности, особенно в значительном размере, часто воспринимается нарушителем и обществом как мера несправедливая,

---

<sup>45</sup> Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. М.: Юридическая литература, 1966. С. 116 - 151.

особенно если такое возложение не имеет под собой исключительно серьезных оснований, определяемых социально значимыми факторами и требованиями справедливости распределения имущественных потерь.

Для случаев применения ответственности за нарушения обязательств в ходе предпринимательской деятельности достаточно жесткий подход к основаниям ответственности (возможность применения ее без вины нарушителя) объясняют тем, что предприниматель, как профессиональный и опытный участник экономических отношений, обязан всегда проявлять максимальную степень заботливости и осмотрительности для надлежащего исполнения своих обязательств, а также тем, что нормы ГК РФ об ответственности предпринимателя связаны с принципом нерушимости договоров, их обязательного исполнения, что положительно влияет на хозяйственный оборот, минимизируя эффект последовательного взаимного неисполнения обязательств при наличии единичного срыва<sup>46</sup>.

В сфере ответственности за нарушение договорных обязательств безвиновная ответственность имплицитно указывает на необходимость учета, в том числе status quo участника гражданского оборота в рамках предпринимательских отношений и рискового характера предпринимательской деятельности. Иными словами, предполагается, что предприниматели несут ответственность на началах риска: отвечают за бизнес-решения, результат которых сложно (невозможно) предсказать, даже проявив должную заботливость и осмотрительность. Особенно в тех случаях, когда им приходится положиться на третьих лиц - поставщиков, должников и т.п.

В юридической науке риск рассматривается как нежелательное событие, которое лежит в будущем и наступление которого неопределенно и нежелательно<sup>47</sup>, потенциальная возможность (опасность) наступления или

---

<sup>46</sup> Очхаев Т.Г. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. М.: Статут, 2017; СПС "КонсультантПлюс".

<sup>47</sup> Ойгензихт В.А. К вопросу о понятии риска в гражданском праве // Актуальные проблемы применения советского законодательства. Душанбе: Издательство Таджикского университета, 1974. С. 119.

ненаступления события (совокупности событий), повлекшего неблагоприятные имущественные последствия для деятельности предпринимателя<sup>48</sup>.

В качестве признаков, отражающих существо риска, при этом называют:

1) его выраженность в неблагоприятных имущественных последствиях; 2) наступление таких последствий является вероятностным; 3) причиной возникновения неблагоприятных имущественных последствий не являются виновные действия должника, поскольку в этом случае фактор риска в ответственности вытесняется виной<sup>49</sup>.

Институт строгой (безвиновной) ответственности служит рациональному распределению возникающих при риске неблагоприятных последствий. Логично и справедливо, что субъект, который в расчете на прибыль допустил некий риск, будет нести ответственность за последствия такого решения.

Например, компания заключила договор поставки изделий, которые она рассчитывала произвести. Между тем по вине третьего лица (своего поставщика) она осталась без необходимых материалов и не смогла вовремя исполнить обязательства перед покупателем. Изначально у нее было несколько вариантов действий. Компания могла сначала приобрести необходимые материалы и произвести изделия и только потом заключать договор поставки. Но с данным решением также были сопряжены определенные риски. Компания могла лишиться покупателя: он не стал бы ждать, пока она получит материалы. Отсутствовала уверенность в том, что ей удастся реализовать товары в произведенном количестве.

В конечном итоге, взвесив все риски, компания приняла решение положиться на добросовестность и исполнительность своего поставщика (который раньше ее не подводил). Но возникла просрочка и, как следствие,

---

<sup>48</sup> Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: Монография. М.: Проспект, 2009. С.34.

<sup>49</sup> Архипов Д.А. Распределение договорных рисков в гражданском праве. Экономико-правовое исследование. М.: Статут, 2012. С. 142.

убытки на стороне покупателя. Покупатель изделий не связан договорными отношениями с поставщиком материалов. Ответственность перед покупателем готовых изделий несет их поставщик, хотя виновных действий он сам не допустил.

Не менее существенно замечание, что в силу рациональности экономической деятельности прибыльность предприятия оказывается предпосылкой всеобщего блага, и устранение такого основания освобождения от ответственности, как вина, для предпринимательской деятельности положительно влияет на прибыльность пострадавшего контрагента и всех иных задействованных в экономических связях лиц<sup>50</sup>.

Характерно, что вина при нарушении обязательства не подлежит учету, когда речь идет о характере деятельности, а не о субъекте, и данное правило применимо и к юридическим лицам, и к индивидуальным предпринимателям.

Очевидно, что ссылка на устойчивость оборота, принцип свободы договора в данном случае безосновательна, а указание на определение предпринимательской деятельности как основанной на риске не дает ответа на вопрос: если бы предприниматель всегда отвечал за риск, то и внедоговорный вред бы всегда возмещался им без вины, однако этого не происходит.

Кроме того, последствия производства или продажи товара, на который нанесен чужой товарный знак или в котором воплощено чужое запатентованное решение, не носят вероятностного характера. Возможно одно из двух: субъект нарушил исключительное право или нет, действовал правомерно. Конечно, всегда существует неопределенность относительного того, предъявит ли правообладатель иск или нет и какое решение вынесет суд (особенно, если ситуация неоднозначна). Но это явно не входит в понятие предпринимательского риска.

---

<sup>50</sup> Верхован П.Х. Предприниматель. Его экономические функции и общественно-политическая ответственность. Минск: Эридан, 1992. С. 39.

Существенно также, что по подавляющему большинству дел возможно найти лицо, виновное во введении контрафакта в оборот субъекта, и возложить на него ответственность.

Таким образом, традиционное обоснование безвиновной ответственности не подходит для случаев нарушения исключительных прав.

Можно предположить, что законодатель исходил из того, что нарушения интеллектуальных прав в ходе предпринимательской деятельности, очевидно, влекут получение нарушителем более значительного дохода от использования результатов чужого интеллектуального труда либо чужих средств индивидуализации, чем при использовании их в личных целях.

Вместе с тем при возложении ответственности при отсутствии вины любые разновидности штрафной компенсации (превышающей размер причиненных убытков) представляются недопустимыми – штрафная ответственность в этом случае не отвечает критерию справедливости. С невиновного нарушителя можно взыскивать санкции лишь в размере предполагаемых роялти: средств, которые нарушитель бы выплатил, если бы заключил договор с правообладателем об использовании объекта.

Вторым возможным решением могут быть отказ от строгой безвиновной ответственности в сфере интеллектуальных прав и исключение положений п. 3 ст. 1252 ГК РФ.

Статья 1515 ГК РФ определяет перечень способов защиты исключительного права на товарный знак, через которые реализуются функции рассматриваемого вида ответственности. Например, возмещение убытков, выплата компенсации, изъятие товаров из оборота и удаление незаконно нанесенных обозначений являются прямым следствием наличия праввосстановительной и штрафной функций, поскольку данные меры ответственности служат не только целям наказания и предупреждения, но и, прежде всего, восстановлению положения, существовавшего до нарушения права. При этом восстановление имущественного положения правообладателя подразумевает, что он должен быть поставлен в то

имущественное положение, в котором находился бы, если бы товарный знак использовался правомерно. Таким образом, при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Уничтожение контрафактных товаров является следствием не только штрафной, но также воспитательной и стабилизирующей функций. Воздействуя на нарушителя, ликвидируя дальнейшую возможность ввести товары в гражданский оборот, правоприменитель тем самым воздействует и на общество, уведомляя о том, что гражданский оборот возможен только в рамках правового поля.

Наличие санкций позволяет говорить об исполнении стимулирующей функции, убеждая потенциальных правонарушителей в том, что выгоднее осуществлять гражданский оборот в рамках правового поля. До недавнего времени весьма эффективно стимулирующую функцию выполняла компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак, предусматривающая минимальный размер компенсации исходя из третьего абзаца п. 3 ст. 1252 ГК РФ в размере 10 000 руб. за каждый неправомерно используемый товарный знак и 5 000 руб. в случае, если одним действием нарушены права на несколько товарных знаков и права на соответствующие товарные знаки принадлежат одному правообладателю.

Однако, учитывая многочисленные случаи взыскания компенсации в размерах, нарушающих баланс между интересами правообладателя и нарушителя, и превращая компенсацию в исключительно штрафную (карательную) меру ответственности, известным Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. N 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» (далее – Постановление) были признаны неконституционными в том числе положения подпункта 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в той мере, в какой в

системной связи с п. 3 ст. 1252 данного Кодекса и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер<sup>51</sup>.

В Постановлении Конституционный Суд обосновал свои выводы необходимостью смягчить штрафную по своей природе ответственность за нарушение исключительного права, которая объясняется объективными трудностями в оценке причиненных правообладателю убытков, а также правовой политикой государства по охране интеллектуальной собственности – общей превенции соответствующих правонарушений.

Практика судов после опубликования Постановления складывается неоднозначно. Немало примеров, когда суды применяют механизм снижения компенсации при отсутствии оснований, предусмотренных Постановлением,

---

<sup>51</sup> Гаджиев Г.А. Принципы справедливости и доверия к суду как фундаментальные принципы частного права // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2017. N 4. С. 65.

а иногда и независимо от инициативы ответчика в части ее снижения. Так, Верховный Суд Российской Федерации по одному из дел о защите исключительного права на товарный знак обратил внимание судов на необходимость мотивировки судами и подтверждения соответствующими доказательствами снижения размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со ст. 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры<sup>52</sup>.

Аналогичная позиция прозвучала и по другим спорам, что свидетельствует о достаточно широком понимании и применении положений Постановления. Безусловно, для функций правовой ответственности указанное Постановление имеет весьма важное значение, поскольку его цель – ограничение штрафной (карательной) функции ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак.

Ограничение приоритета карательной функции над другими функциями в определенной степени способствует неотвратимости наказания даже для имущественно слабых субъектов гражданского оборота. Безусловно, размер компенсации как меры гражданско-правовой ответственности должен соответствовать понесенным потерпевшим убыткам и не допускать его неосновательного обогащения. Но важно, чтобы реализация положений Постановления не уничтожила компенсацию как самую востребованную и эффективную меру защиты и ответственности, в том числе в сфере товарных знаков.

Постановление послужило основанием для разработки нескольких вариантов проектов федеральных законов, один из которых (проект ФЗ № 198171-7 «О внесении изменения в статью 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации») был внесен Правительством Российской Федерации

---

<sup>52</sup> Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18 января 2018 г. N 305-ЭС17-14355 по делу N А40-248391/2016 // СПС «КонсультантПлюс».



в Государственную Думу в 2017 г. Проект предусматривает изменение норм не отдельных статей ГК РФ, которые оспаривались в Конституционном Суде, а общих положений п. 3 ст. 1252 ГК РФ. Предложена возможность снижения компенсации без указания условий, которые предусмотрены в Постановлении. При этом в ходе работы над изменениями в п. 3 ст. 1252 ГК РФ во исполнение Постановления возникли следующие проблемы.

Первая проблема включения в п. 3 ст. 1252 ГК РФ или в нормы статей, регулирующих компенсацию за нарушение исключительного права на отдельные объекты интеллектуальных прав, условий, при которых допускается снижение компенсации в соответствии с Постановлением. Определение перечня условий, предусмотренных в Постановлении, рассчитано на определенный вид ситуаций и может привести к необоснованному ограничению судебного усмотрения в части снижения компенсации. Едва ли возможно охватить все виды обстоятельств, при которых в отдельных случаях чрезмерный размер компенсации может привести к нарушению баланса интересов, что в дальнейшем может повлечь обращение в Конституционный суд с аналогичными требованиями, но по другим ситуациям.

Кроме того, п. 3 ст. 1252 ГК РФ и в рамках толкования и правоприменения п. 43.3 Постановления Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» определяют критерии, учитываемые судом при определении размера компенсации для целей обоснования судом при вынесении судебного акта размера подлежащей взысканию компенсации.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права

данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Предусмотренные Постановлением критерии не всегда однозначны (грубость нарушения, совершение впервые и др.) и едва ли должны быть упомянуты и определены в ГК РФ. Например, совершение нарушения впервые представляет собой совершение его впервые вообще или по отношению к конкретному правообладателю?

Вторая проблема заключается в необходимости обеспечить принцип равенства в карательной и восстановительной функциях компенсации. Принцип равенства должен быть учтен и при определении нарушителя исключительного права. В Постановлении в качестве нарушителя упоминается индивидуальный предприниматель. Других субъектов гражданских правоотношений Конституционный Суд не называет, что, однако, не должно исключать возможности суда снизить размер компенсации при определенных обстоятельствах в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также юридических лиц. Зависимость от правового статуса нарушителя также может повлечь игнорирование конституционного принципа равенства всех перед законом, а также предусмотренного ГК РФ принципа равенства участников гражданских правоотношений и, соответственно, привести к ухудшению правового положения юридических лиц и других участников правоотношений.

Третья проблема – определение возможности снижения размера компенсации за нарушение исключительного права на охраняемые объекты интеллектуальных прав, в том числе товарные знаки, если права на эти объекты принадлежат нескольким правообладателям. Возможность снижения судом размера компенсации в случае нарушения прав на несколько объектов одного правообладателя и невозможность снижения компенсации при нарушении прав нескольких правообладателей (если имело место одно

нарушение) может также породить необоснованные различия в регулировании аналогичных правоотношений, что опять же не соответствует в полной мере конституционному принципу равенства всех перед законом и судом.

Четвертая проблема в том, что предлагаемые критерии снижения размера компенсации при обстоятельствах, которые стали предметом рассмотрения Конституционного Суда, при их включении в текст п. 3 ст. 1252 ГК РФ могут привести к правовой неопределенности. Например, условие, согласно которому размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (при условии, что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности и превышение доказано нарушителем). Необходимость доказывания превышения убытков нарушителем едва ли возможна, поскольку доступ нарушителя к документам правообладателя с целью определить, например, доходы от использования исключительных прав весьма ограничен. Кроме того, не следует ограничивать суд в самостоятельном определении несоразмерности размера компенсации причиненным убыткам.

Таким образом, учитывая позицию Конституционного Суда, складывающуюся практику арбитражных судов (в отношении товарных знаков), Суда по интеллектуальным правам и позицию Верховного Суда, с учетом юридико-технических особенностей гражданско-правового регулирования целесообразно указать на исключительность случаев, при которых общий размер компенсации за нарушение прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных ГК РФ, но не может составлять менее суммы минимального размера компенсации за одно допущенное нарушение. Критерии таких случаев должны быть определены судебной практикой в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации, следуя

цели поиска справедливого баланса в реализации правосстановительной, штрафной, воспитательной, превентивной, стимулирующей и других функций гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительного права, в том числе на товарный знак, а также учитывая нематериальную природу интеллектуальной собственности, невозможность полностью контролировать соблюдение исключительных прав третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, а также устанавливать величину понесенных ими убытков.

### **3.3. Проблемы определения размера компенсации за нарушения прав на объекты авторского права и товарные знаки**

Одним из наиболее актуальных вопросов современного права интеллектуальной собственности является вопрос о соразмерности гражданско-правовой ответственности нарушению исключительного права. Наиболее распространенной на практике мерой гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительного права является выплата компенсации в установленных законом пределах.

В соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

На данный момент компенсация предусмотрена в пяти институтах права интеллектуальной собственности и установлена для объектов авторских (ст. 1301 ГК РФ), смежных (ст. 1311 ГК РФ) и патентных (ст. 1406.1 ГК РФ) прав, а также для двух средств индивидуализации – товарных знаков (ст. 1515 ГК РФ) и наименований мест происхождения товаров (ст. 1537 ГК РФ). При этом в авторском праве, институте смежных прав и праве на товарный знак закон предусматривает три разновидности компенсации: в твердой сумме,

определяемой по усмотрению суда (от 10 тыс. до 5 млн руб.); в размере двукратной стоимости права использования объекта и в размере двукратной стоимости контрафактных экземпляров объекта. В патентном праве и праве на наименование места происхождения товара предусмотрены две из трех названных разновидностей: в первом не установлена двукратная стоимость контрафактных экземпляров, а во втором - компенсация в виде двукратной стоимости права использования объекта.

На практике в большинстве случаев правообладатели предъявляют требования о взыскании компенсации в твердом размере. При этом именно данный вид компенсации является наиболее проблемным с точки зрения определения ее размера.

Следует отметить, что проблема несоразмерности является обоюдоострой. С одной стороны, суды часто снижают размер компенсации, и снижают его существенно – в 5 - 10, а иногда и 20 и более раз по отношению к суммам, заявляемым правообладателями. Такой подход, зачастую основывающийся лишь на внутреннем убеждении суда и стремлении ограничиться в случае каких-либо сомнений в обоснованности заявленной суммы минимальным установленным размером компенсации, едва ли способствует развитию правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

С другой стороны, в случаях предъявления требований в связи с нарушением одним действием исключительного права сразу на несколько объектов интеллектуальной собственности размер компенсации оказывается неоправданно высоким ввиду того, что за неправомерное использование каждого объекта должно быть взыскано минимум 5 тыс. руб. (абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ). Данная проблема становится особенно актуальной тогда, когда к ответственности привлекаются субъекты малого предпринимательства, реализующие в розницу дешевые контрафактные товары (предметы одежды, сувениры, CD- и MP3-диски и т.п.).

Представляется, что проблема несоразмерности компенсации

совершенному нарушению обусловлена несколькими причинами. Во-первых, в юридической науке и на практике по-прежнему остается открытым вопрос о том, является ли компенсация по своей правовой природе восстановительной или штрафной мерой ответственности. Казалось бы, этот вопрос был решен законодателем при принятии части четвертой ГК РФ: в п. 3 ст. 1252 Кодекса прямо указано, что компенсация подлежит взысканию вместо возмещения убытков и что при ее определении следует руководствоваться требованиями разумности и справедливости.

При этом в ГК РФ отсутствует содержавшееся в ст. 49 Закона РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», который утратил силу в 2008 г., указание на то, что компенсация подлежит взысканию независимо от наличия или отсутствия убытков. Из этого следует, что компенсация не должна взыскиваться сверх убытков и при их отсутствии, а следовательно, она носит восстановительный, а не штрафной характер.

В то же время, закрепив в части четвертой ГК РФ компенсацию в качестве альтернативы возмещению убытков и не включив в нее положение о независимости компенсации от факта причинения убытков, законодатель не отказался от установления нижнего предела ее размера (10 тыс. руб.) и двух разновидностей расчетной компенсации, что несколько размывает идею о компенсационно-восстановительном характере данного способа защиты и создает почву для обоснования иного подхода. В целом, несмотря на данные оговорки, следует признать, что рассматриваемый подход к правовой природе компенсации разделяется большинством специалистов<sup>53</sup>. При этом между сторонниками восстановительной природы компенсации нет единства во взглядах относительно того, является ли компенсация способом возмещения убытков, разновидностью законной (зачетной) неустойки или

---

<sup>53</sup> Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 2001. С. 384; Гаврилов Э. Компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак // Хозяйство и право. 2012. N 7. С. 3 - 21; Еременко В.И. Вопросы ответственности за нарушение исключительных авторских и смежных прав // Законодательство и экономика. 2011. N 8. С. 42 - 52; Старженецкий В.В. Статутные убытки в праве интеллектуальной собственности РФ: эволюция и актуальные проблемы // Вестник экономического правосудия РФ. 2015. N 10. С. 116 - 147.

самостоятельной мерой гражданско-правовой ответственности. Он был также поддержан Президиумом Высшего Арбитражного (ВАС) Суда РФ, в частности при рассмотрении в порядке надзора дел N А40-99593/2009 и N А40-82533/2011<sup>54</sup>.

Тем не менее, ряд специалистов высказывают иное мнение, согласно которому компенсация носит штрафной характер и может быть взыскана сверх убытков<sup>55</sup>. Более того, в мотивировочной части Постановления № 28-П (п. п. 3.1, 4.2) прямо указано, что компенсация, предусмотренная действующим законодательством, по своей природе является штрафной. По мнению КС РФ, такой подход не противоречит основным началам гражданского законодательства в условиях существования правил о штрафной неустойке (п. 2 ст. 394 ГК РФ) и компенсации сверх возмещения вреда, установление которой в законе или договоре прямо допускается нормами о деликтных обязательствах (абз. 3 п. 1 ст. 1064 ГК РФ). Кроме того, данный подход, по мнению Суда, соответствует правовой политике государства, направленной на общую превенцию нарушений интеллектуальных прав.

Во-вторых, правообладатель при предъявлении требования о возмещении убытков освобождается от доказывания их размера (п. 3 ст. 1252 ГК РФ). При определении размера компенсации суд руководствуется рядом обстоятельств, что хотя и способствует соразмерности ответственности, но не гарантирует ее.

КС РФ в порядке конкретного нормоконтроля, будучи связанным предметами запросов и фабулами дел, находящихся в производстве Алтайского арбитражного суда (п. 1.4 Постановления N 28-П), обратился к

---

<sup>54</sup> Постановление Президиума ВАС РФ от 04.10.2011 N 4453/11 по делу N А40-99593/2009// СПС «Консультант-Плюс».

<sup>55</sup> Новоселова Л. Указ. соч. С. 3 - 6; Васильева Е.Н. Компенсация за нарушение исключительного права на интеллектуальную собственность // Труды Института государства и права Российской академии наук. 2015. N 6. С. 101 - 104; Ананьева Е.В. Размер компенсации за нарушение авторского права равен убыткам? // Современное право. 2001. N 3. С. 15 - 18; Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Т. 2. Часть III, IV / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланава. М., 2011. С. 255

решению рассматриваемой проблемы в части взыскания завышенных сумм компенсации при одновременном бездоговорном использовании нескольких объектов интеллектуальных прав индивидуальным предпринимателем. В частности, один из запросов основывался на судебном деле, по которому истец – обладатель исключительных авторских прав на произведения из репертуара Стаса Михайлова и исключительных смежных прав на фонограммы с записями его исполнений, потребовал от ответчика – индивидуального предпринимателя, реализовавшего в розницу по цене 75 руб. MP3-диск, содержащий 90 фонограмм, компенсацию в размере 859 тыс. руб.

Поводом для второго запроса послужили иски обладателя исключительных прав на товарные знаки с изображением персонажей и символов мультсериала «Фиксики» к нескольким индивидуальным предпринимателям, реализовавшим в розницу товары с изображениями, тождественными или сходными до степени смешения с товарными знаками истца. При этом в ряде случаев на одном реализованном товаре было воспроизведено сразу несколько изображений (DVD-диск, набор игрушек, рюкзак), в связи с чем суммы требуемых с ответчиков компенсаций составили от 49 980 руб. до 60 тыс. руб. В обеих ситуациях ответчики возражали против удовлетворения требований, ссылаясь на незначительность совершенного правонарушения и тяжелое материальное положение.

В результате рассмотрения дела КС РФ признал не соответствующими Конституции оспариваемые нормы ГК РФ в той части, в которой они не позволяют взыскать с индивидуального предпринимателя при одновременном нарушении исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности компенсацию в размере, меньшем чем нормативно установленный низший предел. При этом в резолютивной части Постановления № 28-П подчеркивается, что снижение компенсации ниже низшего предела возможно в случае, если: одним действием нарушены исключительные права на несколько объектов интеллектуальной



собственности; нарушителем является индивидуальный предприниматель, совершивший нарушение исключительного права впервые; действие, составившее нарушение исключительного права, не является существенной частью его предпринимательской деятельности; нарушение исключительного права не носит грубый характер. По смыслу п. 2 резолютивной части Постановления № 28-П перечисленные обстоятельства должны наличествовать в совокупности.

КС РФ, с одной стороны, признал установление нижнего предела ответственности за нарушение исключительного права не соответствующим Конституции, но, с другой стороны, признал его таковым не в принципе, а лишь применительно к отдельной категории случаев, которые в общей массе совершаемых правонарушений являются сравнительно редкими.

Следует также отметить, что ряд критериев, предложенных КС РФ, нуждается в дополнительных пояснениях. В частности, не совсем понятно, что имеется в виду под совершением нарушения впервые – совершение его впервые вообще или по отношению к конкретному правообладателю. Также неясно, каким образом суду нужно устанавливать, является ли действие, составляющее объективную сторону нарушения исключительного права, существенной или несущественной частью предпринимательской деятельности нарушителя.

Понятие «грубость нарушения» не раскрыто, при этом пример негрубого нарушения, который приведен в абз. 4 п. 4.2 мотивировочной части Постановления № 28-П (незнание о контрафактном характере реализуемой продукции), едва ли можно признать удачным. Вряд ли хотя бы один продавец подобных товаров, с учетом их закупочной цены, не осведомлен о том, что они введены в оборот с нарушением прав правообладателя.

Например, в первой из двух описанных ситуаций индивидуальный предприниматель продает диск с несколькими десятками треков одного из самых популярных исполнителей российской эстрады за 75 руб., что означает, что он приобрел его у поставщика за 30 - 40 руб. Разве в этой

ситуации он не осознает, что имеет дело с контрафактом? Представляется, что при таком подходе практически любое подобное нарушение исключительного права придется считать грубым.

В п. 3 резолютивной части Постановления № 28-П КС РФ указал федеральному законодателю на необходимость внесения соответствующих изменений в ГК РФ, а судам – на необходимость применения Постановления впредь до внесения в закон надлежащих изменений.

В феврале 2017 г. Министерством культуры РФ был подготовлен и размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации». Он практически дословно воспроизводит п. 2 резолютивной части Постановления N 28-П и отличается от него лишь тем, что называет условием снижения размера компенсации нарушение прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат одному лицу. В резолютивной части Постановления № 28-П принадлежность прав на все объекты одному лицу не является условием снижения компенсации.

Таким образом, авторы проекта еще больше сузили сферу действия предложенного КС РФ подхода. По смыслу проекта, если одним действием нарушены исключительные права на несколько объектов, обладатели прав на которые не совпадают в одном лице, то компенсация не должна снижаться ниже низшего предела.

Такой закон может привести к обратному эффекту, так как все не урегулированные данной нормой случаи можно будет отнести к квалифицированному умолчанию законодателя. Например, в аналогичной ситуации, когда контрафактный диск продается за 75 руб., а сумма требований правообладателя составляет 859 тыс. руб. и при этом продавцом является не индивидуальный предприниматель, а юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, который нарушает исключительное право не впервые или негрубо, или такое нарушение является частью его

производственной деятельности и т.п., снижать компенсацию ниже низшего предела будет нельзя. И тогда у суда останется единственный способ взыскать с нарушителя сбалансированную сумму компенсации: со ссылкой на ст. 10 ГК РФ квалифицировать действия правообладателя по предъявлению требования о взыскании компенсации в крупном размере как злоупотребление правом на защиту.

Таким образом, принятие закона, дублирующего резолютивную часть Постановления N 28-П, не представляется целесообразным. Примечательно, что данный законопроект так и не был внесен на рассмотрение в Государственную Думу.

В апреле 2017 г. позиция КС РФ была расширительно истолкована Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ при рассмотрении в кассационном порядке дела N А40-131931/2014<sup>56</sup>.

Отменяя постановления нижестоящих инстанций и направляя дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы, Судебная коллегия ВС РФ, ссылаясь на предусмотренный п. 1 ст. 1 ГК РФ принцип равенства участников регулируемых отношений, указала, что взыскание компенсации ниже низшего предела возможно и тогда, когда нарушителем исключительного права является юридическое лицо. При этом к условиям снижения, содержащимся в резолютивной части Постановления № 28-П, Коллегия добавила еще одно: необходимость аргументированного заявления стороны о снижении размера компенсации. Суд, по мнению Коллегии, не вправе снижать размер компенсации по собственному усмотрению.

Данная позиция ВС РФ по своей сути является верной и вполне может быть обоснована ссылкой на принцип равенства субъектов гражданских правоотношений.

Действительно, если и допускать в определенных случаях снижение компенсации ниже низшего предела, то по отношению ко всем

---

<sup>56</sup> Определение ВС РФ от 25.04.2017 № 305-ЭС16-13233 по делу № А40-131931/2014// СПС «Консультант Плюс».

разновидностям субъектов гражданских прав. В то же время такой подход не решает проблему в корне, поскольку не отменяет и не может отменить условия снижения, содержащиеся в Постановлении № 28-П. Введение дополнительного условия – аргументированного заявления заинтересованной стороны (ответчика, третьего лица) – выглядит в данном случае излишним, поскольку способствует судебному формализму и еще большему сужению круга случаев, в которых компенсация может быть снижена ниже низшего предела.

Полагаем, что предлагаемый в проекте подход во многом основывается на правиле, содержащемся в первоначальной редакции абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ, согласно которой правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Данная норма как раз допускала взыскание компенсации за нарушение в целом, однако право обращения к такой мере защиты, исходя из буквального толкования нормы, принадлежало правообладателю. Норма в такой редакции фактически не достигала своей цели, поскольку в случае нарушения одним действием прав на различные объекты интеллектуальной собственности правообладателю выгоднее требовать выплаты компенсации за неправомерное использование каждого объекта, а не за нарушение в целом.

Видимо, с учетом данного обстоятельства в проекте и предусматривается наделение суда полномочием по снижению размера компенсации вплоть до взыскания минимального размера за допущенное нарушение в целом, т.е. за неправомерное использование всех объектов.

Данный подход воплощает идею об умеренном штрафном характере компенсации как способа защиты исключительного права, о чем свидетельствует сохранение минимального предела ответственности - 10 тыс. руб. Например, в случае с проданным за 75 руб. MP3-диском ответственность индивидуального предпринимателя за нарушение исключительного права

должна составить 10 тыс. руб. несмотря на то, что убытки правообладателя от продажи одного материального носителя по указанной цене составили, скорее всего, значительно меньшую сумму.

Применение предлагаемого в проекте подхода на практике с учетом критериев определения размера компенсации, содержащихся в п. 43.3 Постановления № 5/29, в большей степени будет способствовать достижению цели соразмерности ответственности за нарушение исключительного права. При этом нельзя не отметить, что реализация подхода в тексте законопроекта не свободна от недостатков. Так, представляется излишним выделение неоднократности в качестве критерия определения характера допущенного нарушения.

Очевидно, что данный критерий не является единственным, подлежащим учету, в связи с чем его включение в закон в отрыве от остальных не видится целесообразным. Кроме того, на наш взгляд, было бы разумным сделать в ст. 1252 ГК РФ акцент на том, что правило о снижении размера компенсации распространяется на все предусмотренные законом ее разновидности.

Помимо вопроса о взыскании завышенных компенсаций, которому в последнее время уделяется много внимания, сохраняет актуальность и обратная сторона проблемы несоразмерности ответственности нарушению исключительного права, которая пока что не получила должного внимания среди юридического сообщества. Как уже отмечалось, достаточно часто суды удовлетворяют требования правообладателей о взыскании компенсации в размере, значительно меньшем по сравнению с заявленным. Одним из последствий Постановления № 28-П стало еще большее распространение данной тенденции. Так, после возобновления производства по делу о незаконном распространении диска Стаса Михайлова АС Алтайского края, основываясь на Постановлении N 28-П, взыскал с ответчика в пользу правообладателя компенсацию в размере 5 тыс. руб., что в 3 раза меньше суммы, взысканной им при первом рассмотрении данного дела, и в 170 -

суммы, заявленной истцом.

Еще чаще и решительнее, чем раньше, суды взыскивают минимальную сумму компенсации за нарушение исключительных прав независимо от количества использованных нарушителем объектов.

Вопрос определения оптимальной формулы компенсации требует проведения отдельного исследования, на данный момент нам представляется, что расчетная компенсация должна основываться исключительно на стоимости права использования объекта с применением коэффициента, сопоставимого со средней ставкой коммерческого кредитования с учетом периода времени, прошедшего с момента нарушения, и включающего незначительную штрафную часть, стимулирующую нарушителя к последующему правомерному использованию объектов интеллектуальной собственности.

Проблема определения размера компенсации за нарушение исключительного права требует всестороннего и взвешенного решения. И если в части взыскания завышенных сумм компенсации она уже находится в центре внимания и в ближайшем будущем должна быть решена, то в части взыскания незначительных, а иногда и явно заниженных сумм компенсаций она требует более подробного исследования.

## Заключение

Завершая исследование, посвященное проблемам правовой охраны объектов авторского права и товарных знаков, следует сформулировать выводы.

В действующем гражданском законодательстве указано, что авторские права возникают автоматически и не требуют оформления и государственной регистрации. На практике авторы часто сталкиваются с трудностями, проблемами, с незаконным использованием их творческих работ и другими подобными ситуациями. Автором может быть признан человек, который своим творческим трудом создал какой-то результат интеллектуальной деятельности и подтвердил свое авторство в объективной форме.

Товарные знаки рассматриваются в качестве активов, которые обеспечивают дополнительные преимущества, прибыль для бизнеса. Основными задачами маркетологов в таком случае являются: максимизация продаж товаров или услуг, предлагаемых целевой аудитории под соответствующим брендом, формирование долгосрочных взаимоотношений с потребителями, повышение ценности бренда у потребителей и получение конкурентных преимуществ на рынке.

Объекты авторского права и товарные знаки занимают важное место в современной российской правовой и экономической системе. Однако остаются результаты интеллектуальной деятельности, которые закон не учитывает и не регулирует. К ним относятся такие объекты как «бренд», который по своему наполнению шире понятия «товарный знак» и промежуточный между объектами авторского права и товарными знаками объект – это логотип. Логотип в настоящее время относится к объектам авторского права как рисунок, однако его использование на этикетках товарах и для индивидуализации услуг позволяет сделать вывод, что он также обладает признаками товарного знака, в его отношении можно установить приоритет, но он остается вне рамок правового регулирования.

Количество нарушений в сфере права интеллектуальной собственности увеличивается с каждым годом. Действующая редакция ГК РФ выстроила не совсем верную систему механизмов возмещения убытков правообладателя за нарушение прав на объекты авторского права и товарные знаки. В настоящее время основной мерой ответственности является компенсация, взыскиваемая в твердой сумме от 10 тыс. до 5 млн. Она позволяет правообладателю получить от нарушителя некое имущественное предоставление даже в ситуации, когда для него крайне сложно показать наличие у него имущественных потерь. В судебной практике чаще всего применяется компенсация, измеряемая в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, таким образом законодатель борется с неосновательным обогащением нарушителя.

На наш взгляд, данный механизм нуждается в существенном реформировании. Взамен взыскания двукратной стоимости контрафактных товаров правообладатели должны получить возможность требовать выплаты им прибыли, полученной нарушителем (в однократном размере). Подобная опция должна быть дополнительной, а не альтернативной по отношению к иным способам взыскания убытков правообладателя.

Суды часто взыскивают минимальную сумму компенсации за нарушение исключительных прав независимо от количества использованных нарушителем объектов. На наш взгляд, расчетная компенсация должна основываться исключительно на стоимости права использования объекта, учитывать период времени, который прошел с момента нарушения, и включать штрафную часть, стимулирующую нарушителя к последующему правомерному использованию объектов интеллектуальной собственности.

Проблема определения размера компенсации за нарушение исключительного права требует отдельного всестороннего исследования.



## Список используемой литературы

### Нормативно-правовые акты

1. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. // Бюллетень международных договоров 2003. N 9.
2. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (подписана в Стокгольме 14 июля 1967 года) // СПС «Консультант плюс».
3. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 1994 года // СПС «Консультант плюс».
4. Договор ВОИС по авторскому праву (закл. 20 декабря 1996 г.) // СПС «Консультант Плюс».
5. Соглашение стран СНГ о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав от 24.09.1993 г. // СПС «Консультант Плюс».
6. Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. // СПС «КонсультантПлюс».
7. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. // СПС «Консультант плюс».
8. Гражданский кодекс РФ ч. 1-4 // СПС «Консультант плюс».
9. Федеральный закон от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. № 59. 14.03.2014.
10. Стратегия развития легкой промышленности на период до 2020 года, утвержденная Приказом Минпромторга РФ от 24 сентября 2009 г. № 853 // СПС «КонсультантПлюс».

### Источники на иностранном языке

11. Casey Fiesler. Everything I Need to Know I Learned from Fandom: How Existing Social Norms Can Help Shape the Next Generation of User-Generated

- Content // *Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law*. 2008. Vol. 10. № 3. С. 729 - 762.
12. Howard B. Abrams. Originality and Creativity in Copyright Law // *Law and Contemporary Problems*. 1992. Vol. 55. № 2. С. 3 - 44.
13. Irina Oberman Khagi. Who's Afraid of Forever 21? Combating Copycatting Through Extralegal Enforcement of Moral Rights in Fashion Designs // *Fordham Intellectual property, Media & Entertainment Law Journal*. 2016. Vol. 27. № 1. С. 67 - 102.
14. Jacqueline Lefebvre. The Need for "Supreme" Clarity: Clothing, Copyright, and Conceptual Separability // *Fordham Intellectual property, Media & Entertainment Law Journal*. 2016. Vol. 27. № 1. С. 143 - 179.
15. Marc Miller. *Cartoon Network LP v. CSC Holdings Inc.* // *New York Law School Review*. 2010. Vol. 54. С. 585 - 600.
16. Rebecca Tushnet. Legal Fictions: Copyright, Fan Fiction, and a New Common Law // *Loyola of Los Angeles Entertainment Law Journal*. 1997. Vol. 17. С. 651 - 686.
17. Timothy C. Bradley. The Copyright Implications of Tattoos: Why Getting Inked Can Get You into Court // *Entertainment & Sports Lawyer*. 2011. Volume 29. № 3.

### **Специальная литература**

18. Ананьева Е.В. Размер компенсации за нарушение авторского права равен убыткам? // *Современное право*. 2001. № 3. С. 15 – 18.
19. Архипов Д.А. Распределение договорных рисков в гражданском праве. Экономико-правовое исследование. М.: Статут, 2012 // СПС «Консультант Плюс».
20. Афанасьев Д.В., Ворожевич А.С., Гринь Е.С. и др. Права на товарный знак: Монография / Отв. ред. Л.А. Новоселова. М.: Норма; Инфра-М, 2016. 472 с.

21. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: Монография. М.: Проспект, 2009 // СПС «КонсультантПлюс».
22. Богданова О.В. Защита интеллектуальных авторских прав гражданско-правовыми способами: Монография. М., 2017 // СПС «КонсультантПлюс».
23. Васильева Е.Н. Компенсация за нарушение исключительного права на интеллектуальную собственность // Труды Института государства и права Российской академии наук. 2015. № 6. С. 101 – 104.
24. Верхован П.Х. Предприниматель. Его экономические функции и общественно-политическая ответственность. Минск: Эридан, 1992. 165 с.
25. Ворожевич А.С. Незаконное использование товарного знака: понятие, меры ответственности // Вестник гражданского права. 2015. N 6. С. 6-10.
26. Гаджиев Г.А. Принципы справедливости и доверия к суду как фундаментальные принципы частного права // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2017. № 4. С. 61-65.
27. Гаврилов Э. Компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак // Хозяйство и право. 2012. № 7. С. 2-9.
28. Генис А. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2018. № 1. С. 14-16.
29. Горленко С.А., Кирий Л.Л. Совершенствуем процедуру государственной регистрации товарных знаков // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. № 7. С. 28-33.
30. Гражданское право: В 4 т. / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2008. Том 4: Обязательственное право. 893 с.
31. Гринь Е.С. Правовая охрана авторских прав: Учебное пособие для магистров. М.: Проспект, 2016. 112 с.
32. Гульбин Ю.Т. Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности. М.: Юрсервитум, 2015. 329 с.

33. Дементьева Е.С. Проблемы правового регулирования цифровой формы произведения // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2016. № 7. С. 53 - 60.
34. Димитриев М.А. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Общие положения: Постатейный комментарий к главе 69 Гражданского кодекса Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс».
35. Еременко В.И. Вопросы ответственности за нарушение исключительных авторских и смежных прав // Законодательство и экономика. 2011. № 8. С. 42 – 52.
36. Иванов Н.В. Компенсация за нарушение исключительного права: проблемы определения размера ответственности // Закон. 2017. № 10. С. 132-137.
37. Заброцкая А. Арсенал модного юриста: правовая охрана дизайна и модных изделий // Legal Insight. 2017. № 4 (60). С. 63-64.
38. Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. М.: Юридическая литература, 1966. 241 с.
39. Лисаченко А.В., Маштакова А.Р. Фанаты или пираты? // Российский юридический журнал. 2016. № 3. С. 152 - 160.
40. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Т. 2. Часть III, IV / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М., 2011. 255 с.
41. Николаева М.С. Правовая охрана дизайна (модели) одежды. Дисс... на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2015. 123 с.
42. Новоселова Л.А. Принцип справедливости и механизм компенсации как средство защиты исключительных прав // Вестник гражданского права. 2017. № 2. С. 37-48.
43. Ойгензихт В.А. К вопросу о понятии риска в гражданском праве // Актуальные проблемы применения советского законодательства. Душанбе: Издательство Таджикского университета, 1974. С. 117-121.

44. Очхаев Т.Г. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. М.: Статут, 2017 // СПС «КонсультантПлюс».
45. Право интеллектуальной собственности: Учебник / Е.В. Бадулина, Д.А. Гаврилов и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М., 2017. В 2-х томах. 862 с.
46. Рузакова О.А., Рузаков А.Б. Претензионный порядок по делам о защите интеллектуальных прав // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 6. С. 4-8.
47. Рузакова О.А., Рузаков А.Б. Развитие законодательства о товарных знаках // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. № 1. С. 21-25.
48. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 2001. 582 с.
49. Старженецкий В.В. Статутные убытки в праве интеллектуальной собственности РФ: эволюция и актуальные проблемы // Вестник экономического правосудия РФ. 2015. № 10. С. 116 - 147.
50. Сковпень А. Защитить российских дизайнеров любой ценой // [https://zakon.ru/blog/2018/4/4/zaschitit\\_rossijskih\\_dizajnerov\\_lyuboj\\_cenoj](https://zakon.ru/blog/2018/4/4/zaschitit_rossijskih_dizajnerov_lyuboj_cenoj). (дата обращения - 01 марта 2019 г.)
51. Чурилов А.Ю. К вопросу о правовом режиме модификации компьютерной игры // Хозяйство и право. 2017. N 6. С. 69 - 76.
52. Яненко О.К. Правовой режим произведений изобразительного искусства, созданных на теле человека // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017. № 3. С. 39 - 44.

### **Материалы судебной практики**

53. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18 января 2018 г. № 305-ЭС17-14355 по делу № А40-248391/2016 // СПС «КонсультантПлюс».

54. Определение Верховного Суда РФ от 11.06.2015 N 309-ЭС14-7875 по делу № А50-21004/2013 // СПС «КонсультантПлюс».
55. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 № 305-ЭС16-13233 по делу № А40-131931/2014 // СПС «КонсультантПлюс».
56. Определение Санкт-Петербургского городского суда от 20 июня 2012 г. N 33-8794 // СПС «КонсультантПлюс».
57. Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 19 апреля 2011 г. N 77-В10-9 // СПС «КонсультантПлюс».
58. Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П // СПС «КонсультантПлюс».
59. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2009. 22 апр.
60. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26 марта 2009 г. № 5/29 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 6.
61. Постановление Президиума Верховного Арбитражного Суда Российской Федерации РФ от 04.10.2011 № 4453/11 по делу № А40-99593/2009 // СПС «Консультант-Плюс».
62. Постановление Суда по интеллектуальным правам РФ от 06.06.2014 по делу № А40-126600/2013 // СПС «КонсультантПлюс».
63. Постановление Суда по интеллектуальным правам РФ от 24.05.2018 по делу № А40-208600/2016 // СПС «КонсультантПлюс».
64. Постановление Суда по интеллектуальным правам РФ от 24.04.2018 по делу № А75-9720/2017 // СПС «КонсультантПлюс».
65. Постановление Суда по интеллектуальным правам РФ от 21 июня 2018 г. по делу № А54-3645/2016 // СПС «КонсультантПлюс».